特許庁委託事業

韓国の知的財産権侵害 判例・事例集

2015年3月

JETRO

韓国の知的財産権侵害　判例・事例集

2015年3月　日本貿易振興機構

はじめに

我が国とアジア太平洋地域との経済的相互依存関係の深まりの中で、今後とも我が国企業の同地域への進出、事業展開のより一層の拡大が見込まれるところ、我が国企業が今後地域社会において事業を展開していく前提として、商標・意匠・特許等の知的財産権が国内のみならず投資先においても適切に保護されることが不可欠となっています。

開発途上国における知的財産権制度はWTO･TRIPS 協定の成立､APEC の進展などを受けて近年急速に整備されてきたものの、いまだに不備な部分が残されており、また制度が存在していても運用面、特にエンフォースメントが適切になされていないため、一般的に投資先としての知的財産権保護とそれにより生じる収益の回収が十分になされていない状況がみられます。

特に、アジア太平洋地域においては、商標・意匠を中心にして、我が国企業の製品に対する模倣が相当程度増加しつつあり、我が国企業の真正商品のマーケットシェアおよび企業のイメージに悪影響を及ぼしています。

このような状況下、ジェトロでは、平成 9 年度より特許庁から委託を受け、「海外知的財産侵害対策強化事業」として､海外における我が国企業の知的財産保護に関する各種事業を実施しております。

本事業及び本書が皆様のお役に立てば幸いです。

2015 年 3 月

日本貿易振興機構

進出企業支援・知的財産部

知的財産課

目次

特許法 4
１．訂正における新規事項の追加禁止の範囲 4
２．医薬用途発明における薬理機作の意味と選択発明の進歩性の判断 8
３．正当な権利者から特許を受けることができる権利の承継を受けていない無権利者の特許出願によって特許権の設定登録がなされた場合、正当な権利者が無権利者に対して直接特許権の移転登録　を求めることができるかどうか 12
４．結合発明の進歩性の判断における結合の動機の意味 15
５．先行技術（比較対象発明）が新規性及び進歩性の判断に用いられ得る出願当時に公知となった技術か否かの判断基準 19
６．課題の解決原理に立ち返って被告実施製品が本件発明の構成と均等であると判断した事例 . 22
７．明細書の記載を補充して特許発明の保護範囲を定めた事例 26
８．特許請求の範囲の文言が明細書にそのまま記載されてはいなくとも、実施例と明細書の全趣旨により裏付けられていると認め、技術思想を特定した後、引用発明がこれを開示しているかによって進歩性の有無を判断した事例 30
９．職務発明の発明者が社外の共同発明者に自身の「特許を受ける権利」を譲渡し、この共同発明者が単独で特許権者になった状況で、会社側が損害賠償及び特許権移転登録を請求した事案 35
１０．進歩性が認められた製造方法によって製造された物に必ず進歩性が認められるか 40
１１．ライセンス契約後に特許が無効になった場合、実施料の返還は不要 43
商標法 46
１．登録商標の構成のうち登録決定当時には識別力がなかった部分が権利範囲確認審判の審決当時に使用による識別力を取得した場合、商標の類否判断時にその部分を登録商標において中心的識別力を有する部分とみなければならないか否か 46
２．商品間の牽連性が低い場合、商標法第 7 条第 1 項第 12 号の不正の目的を認めることができるかどうか 52
３．特定の事物の形状と模様をモチーフにした立体商標が商標法第 6 条第 1 項第 3 号により登録を受けられなくなる場合 56

４．「ダサソ」は登録サービスマーク「ダイソー」や「DAISO」と類似しそのサービスマーク権を侵害するか否か 59
５．条約当事国に登録された商標に類似した韓国出願サービスマークは、正当な権利者の同意なく代理人や代表者により出願されたものかどうか..... 62
６．商標権者の鑑定により通関保留になった被疑物品が後日非侵害と判決が下された場合に、権利者の侵害品であるという趣旨の鑑定や捜査過程での陳述が反社会的な不法行為を構成するか否か 65
７．本件出願商標「ソウル大学校」が薬剤商品において識別力があるか否か..... 69
８．立体的形状に識別力のある文字が付加された構成の立体商標には識別力があると判断された事例 72
９．取引書類、名刺等にのみ表示され、指定商品に表示されていない商標が商標法第 73 条第 1 項第 3 号所定の商標の「使用」に該当するかどうか 75
１０．同一の商号商標を使用していたグループ会社が系列分離された場合、分離された系列会社がその商号商標が含まれた商標を出願登録することが可能かに関する事案..... 78
１１．立体商標に識別力がある文字などが付加された場合、全体的な識別力が認められるか否か 82
著作権法..... 86
１．音楽著作物における著作物侵害判断の基準..... 86
２．著作権侵害事件での依拠性判断基準..... 89
３．韓国内におけるパブリシティー権の認定に関する事例..... 92
４．他人の著作物であるロゴ図案の描かれたＴシャツを着たモデルの写真は著作権侵害に該当するか 95
５．ソフトウェア有料バージョンを利用許諾に同意する前にコンピュータのハードディスクに設置する過程や実行する過程における一時的保存が複製権を侵害したかどうかを判断した事例．99
６．商標法上、商標を構成する図形であり商品の出所表示のために使用されているとしても、著作権法により保護される著作物の要件を備えた場合に著作権の保護を受けられるか..... 103
７．著作物の共同著作者になるための要件と、共同著作者が他の共同著作者の合意なしに共同著作物を利用した場合、他の共同著作者の著作財産権を侵害する行為になるか否かが問われた事例 106

８．著作権法上私的利用のための複製又は著作物の公正な利用に該当するための要件..... 110
不正競争防止法..... 113
１．アイスクリームの商品形態、外部看板、店内のインテリアなどを模倣した行為をトレードドレスを侵害する一般的不正競争行為として認定した事例..... 113
２．ミュージカル「CATS」のハングル及び英文表記が不正競争防止法第 2 条第 1 号（ロ）目の「営業標識」に該当するかどうか（積極的）..... 117
３．エルメスの「ケリーバッグ」、「バーキンバッグ」のフェイクバックの販売行為が不正競争行為に該当するかどうか 120
実用新案法..... 125
１．特許権又は実用新案権の権利範囲確認審判において、特許発明又は登録実用新案の進歩性の有無を審理、判断できるかどうかについて判示した事例..... 125
２．進歩性の判断において複数の考案を結合することが容易かどうか..... 129
その他..... 135
１．被告が原告に補償金支払い義務があるかどうか（積極）（発明振興法）..... 135

特許法

１．訂正における新規事項の追加禁止の範囲

【書誌事項】

当　事　者：原告(上告人株式会社リバーアンドテック)vs.被告

判断　主体：大法院

事件　番号：2012 フ 3404 判決

言 渡 し 日：2014 年 2 月 27 日

事件の経過：上告棄却

【概　　要】

名称を「施工石固定方法及びこのための施工石固定構造物」とする本件特許発明において、訂正請求前の特許請求の範囲第 1 項の「施工石を覆う蓋網」を「それぞれの施工石を一部が突出するように覆う蓋金網」に、「施工石を固定させる連結ユニット」を「それぞれの施工石を一部が突出するように固定させる連結ユニット」に訂正したことは、本件特許発明の明細書等に記載された範囲を超える新規事項の追加に該当するとし、上記のような訂正が不適法であると判断した原審を支持した事案

【事実関係】

原告は、特許発明(特許登録番号省略)において、本件訂正請求前の特許請求の範囲第1 項の「施工石を覆う蓋網」を「それぞれの施工石を一部が突出するように覆う蓋金網」に、「施工石を固定させる連結ユニット」を「それぞれの施工石を一部が突出するように固定させる連結ユニット」に訂正した。本件特許発明の明細書には、「連結ユニットの間ごとに配置される複数の施工石」及び「蓋金網上に施工石の一部が突出して」という記載があった。

原審は、連結ユニット間に施工石が一つずつある場合だけでなく、いくつかある場合、即ち連結ユニットによって施工石を個別に固定する場合だけでなく、施工石を全体的に固定する場合も含まれ、蓋金網上にそれぞれの施工石の一部が突出する場合だけでなく、一部の施工石のみ突出する場合も含まれ、また特許発明の図面にも一部の施工石の施工状態や概略的な構成のみが示されているだけで、それぞれの施工石の一部が突出することは示されておらず、さらに本件特許発明の明細書等を全体的に詳察しても、それぞれの施工石が蓋金網上に一部ずつ突出したり、連結ユニットをそれぞれの施工石の一部が突出するように固定するという旨の記載は見出すことができず、通常の技術者が明細書等の内容からそのように設けると理解することは難しいという点を挙げ、本件訂正が本件特許発明の明細書等に記載された範囲を超える新規事項の追加に該当すると判断した。

一方、原告は上告理由で、特許発明の当初の明細書及び図面の記載は、施工石が連結ユニットによって全体的に固定される場合と個別に固定される場合とをもともといずれも含むものであり、それぞれの施工石の一部が突出する場合だけでなく、一部の施工石のみ突出する場合もともに含まれていたものを、本件訂正によって施工石が個別に固定される場合及びそれぞれの施工石の一部が突出する場合に限定するものなので、これは新規事項の追加に該当しないという旨を主張し上告した。

【判決内容】

特許発明の明細書または図面の訂正は、その明細書または図面に記載された事項の範囲内ですることができる(特許法第 136 条第 2 項)。ここで「明細書または図面に記載された事項」というのは、そこに明示的に記載されているものだけでなく、記載されてはいないが、出願時の技術常識から見るとき、その発明の属する技術分野における通常の技術者であれば明示的に記載されている内容自体からそのような記載があるのも同然であると明確に理解することができる事項を含むが、そのような事項の範囲を超える新規事項を追加して特許発明の明細書または図面を訂正することは許容されない。

また、明細書または図面に明示的に記載されていたり、通常の技術者がそのような記載があるのも同然であると明確に理解することができる事項の範囲内においてしか訂正が許容されないので、上位概念を下位概念に訂正したとしても、その訂正が上記範囲を超える場合には、

新規事項の追加に該当して許容されない。

上記のような法理のもとで、大法院は、名称を「施工石固定方法及びこのための施工石固定構造物」とする本件特許発明において、訂正請求前の特許請求の範囲第 1 項の「施工石を覆う蓋網」を「それぞれの施工石を一部が突出するように覆う蓋金網」に、「施工石を固定させる連結ユニット」を「それぞれの施工石を一部が突出するように固定させる連結ユニット」に訂正したことは、本件特許発明の明細書等に記載された範囲を超える新規事項の追加に該当するので、上記のような訂正が不適法であると判断した原審は正当であると判示した。

【専門家からのアドバイス】

本件は、本件訂正請求前の特許請求の範囲第 1 項の「施工石を覆う蓋網」を「それぞれの施工石を一部が突出するように覆う蓋金網」に、「施工石を固定させる連結ユニット」を「それぞれの施工石を一部が突出するように固定させる連結ユニット」のようにする訂正において、「それぞれの」及び「一部が突出するように」の文言を付加する訂正が新規事項の追加に該当し、特許法第 136 条第 2 項に違背するかどうかが争点になった事案である。訂正における新規事項の追加禁止の問題は、日本でも多くの物議を醸したテーマの一つで、韓国でも判例の蓄積を通じて新規事項の追加の意味を明確にしていく過程にあると言える。日本の場合、日本特許法第 134 条第 2 項ただし書は、「明細書または図面に記載された事項の範囲内」において訂正をすることができると規定している。この文言の意味について、知財高裁平成 20 年 5 月 30 日平成 18 年(行ケ)第 10563 号判決において、当業者により明細書または図面の全ての記載を総合することによって導き出される技術的事項との関係で新たな技術的事項を導入しないものでなければならないと判示したことがある。

このような法理は、韓国においても基本的に同一であるといえるが、留意しておきたいのは、特許請求の範囲に記載された上位概念を下位概念に減縮する訂正であっても、訂正前の上位概念の中から、最初の明細書により裏付けられていない下位概念を訂正によって追加することは、特許請求の範囲を実質的に拡張したり変更することに該当すると判断している点である(特許法院 2005.10.13.言渡し 2005 ホ 2441 判決)。本件でも、大法院は、原告主張のように、訂正前の請求の範囲は「一部が突出する場合」と「一部が突出しない場合」を含む上位概念であると考えることもできるが、通常の技術者の観点から「それぞれの施工石の一部が

突出する場合」を容易に予見することができないので、これを新規事項の追加と判断している。特許法の考え方としては至極当然のことであるが、権利を幅広く確保したい出願人はとかく我田引水の理屈に陥りやすい。上位概念を下位概念に減縮して訂正することが無条件に然許容されるのではなく、通常の技術者の観点から予見可能なものかどうかを判断すべきであるという点を改めて明示した点でこの大法院判決は意味がある。

２．医薬用途発明における薬理機作の意味と選択発明の進歩性の判断

【書誌事項】

当　事　者：原告 vs.被告(特許庁長)

判断　主体：大法院

事件　番号：2012 フ 3664 判決

言渡し日：2014 年 5 月 16 日

事件の経過：上告棄却

【概　　要】

医薬用途発明において、医薬用途発明の特許請求の範囲に記載されている薬理機作は、特定物質が有している医薬用途を特定する限度内でのみ発明の構成要素として意味を有するだけで、薬理機作そのものが特許請求の範囲を限定する構成要素であると判断してはならないとした事例

【事実関係】

本件出願発明は、「インシュリン敏感性を増加させるアンギオテンシン II 受容体拮抗剤、特に、テルミサルタンの用途」を発明の名称として 2003 年 7 月 31 日付けで出願されたものである。本件特許発明に対する比較対象発明は、2002 年 11 月に公開された「アンギオテンシン遮断が脂肪細胞形成により 2 型糖尿病を予防する」というタイトルの論文である。

特許庁の審査官は 2011 年 2 月 1 日、本件出願発明は当該技術分野における通常の技術者が比較対象発明から容易に発明することができるので進歩性が否定されるとして拒絶決定をした。その後、本件出願発明は、拒絶決定不服審判及び審決取消訴訟でも、比較対象発明によって進歩性がないとして拒絶されたため、原告はこれを不服として上告した。

【判決内容】

１．医薬用途発明では、特定物質とそれが有している医薬用途が発明を構成するものであり(大法院 2009. 1. 30.言渡し 2006 フ 3564 判決等参照)、薬理機作は特定物質に不可分的に内

在する属性として、特定物質と医薬用途との結合を導き出すきっかけに過ぎない。従って、医薬用途発明の特許請求の範囲に記載されている薬理機作は、特定物質が有している医薬用途を特定する限度内でのみ発明の構成要素として意味を有するだけで、薬理機作そのものが特許請求の範囲を限定する構成要素であると見てはならない。

発明の名称を「インシュリン敏感性を増加させるアンギオテンシンII受容体拮抗剤、特に、テルミサルタンの用途」とする本件出願発明の特許請求の範囲第1項(以下「本件第1項の発明」という)は、「アンギオテンシンII受容体拮抗剤であるテルミサルタン」を有効成分とし、「2型真性糖尿病と診断された者または糖尿病前期(prediabete)と疑われる者を治療し、糖尿病を予防し、または血圧が正常な患者からメタボリックシンドローム及びインシュリン耐性を治療すること」(以下「糖尿病予防または治療等」という)をその医薬用途としながら、さらに、その特許請求の範囲に「パーオキシゾーム増殖活性化受容体ガンマ(PPARγ)調節遺伝子の転写を誘導する」という薬理機作も含んでいるが、上記薬理機作は有効成分であるテルミサルタンに不可分的に内在して、テルミサルタンが「糖尿病予防または治療等」の医薬用途に用いられるようにする属性に過ぎず、テルミサルタンのそのような医薬用途範囲を縮小または変更するものではないので、結局、本件第1項の発明は有効成分であるテルミサルタンとそれが有している医薬用途である「糖尿病予防または治療等」で構成されている医薬用途発明と把握される。

２．先行または公知の発明に構成要素が上位概念で記載されており、その上位概念に含まれる下位概念のみを構成要素のうちの全部または一部とする選択発明の進歩性が否定されないためには、選択発明に含まれる下位概念がいずれも先行発明が有する効果と質的に異なる効果を有しているか、または質的な差がなくても量的に顕著な差がなければならない。このとき、選択発明の明細書中の発明の詳細な説明には、先行発明に比べて上記のような効果があることを明確に記載しなければならないが、このような記載があるとするためには、発明の詳細な説明に質的な差を確認することができる具体的な内容や、量的に顕著な差があることを確認することができる定量的な記載がなければならない(大法院2012. 8. 23.言渡し2010フ3424判決等参照)。

大法院は、本事案について、比較対象発明には臨床試験の結果、レニン-アンギオテンシン

システム遮断剤が糖尿病の危険を相当下げることができるという事実が明らかになっているという点、そのうちアンギオテンシンII受容体拮抗剤であるロサルタン投与グループで2型糖尿病の有病率が減少した臨床研究があったという点などが開示されており、本件第1項の発明の有効成分であるテルミサルタンも、レニン-アンギオテンシンシステム遮断剤としてアンギオテンシンII受容体拮抗剤に属する物質なので、本件第1項の発明は、比較対象発明に開示された「レニン-アンギオテンシンシステム遮断剤の糖尿病予防または治療効果」に含まれる下位概念である「テルミサルタンの糖尿病予防または治療効果」をその発明の一部としており、その部分は比較対象発明との関係において選択発明に該当するが、本件出願発明の明細書中の発明の詳細な説明には試験管内の実験の結果、テルミサルタンがレニン-アンギオテンシンシステム遮断剤に属する他の化合物中の一部に過ぎないロサルタン及びイルベサルタンに比べて高い強度でパーオキシゾーム増殖活性化受容体ガンマ調節遺伝子の転写を誘導するという点が示されているだけで、さらに、テルミサルタンが糖尿病予防または治療という医薬用途と関連してレニン-アンギオテンシンシステム遮断剤に属する化合物一般と比較して量的に顕著な効果上の差があるという点を確認できる記載はなく、他にこの点が分かる資料もないので、結局、本件第1項の発明は糖尿病予防または治療という医薬用途と関連して比較対象発明との関係で選択発明に該当しながらも、量的に顕著な効果があると認められない部分を含んでおり、この部分は、比較対象発明によってその進歩性が否定されると判断した。

【専門家からのアドバイス】

大法院は、選択発明の場合、選択発明の明細書中の発明の詳細な説明には先行発明に比べて上記のような効果があることを明確に記載しなければならないが、このような記載があるとするには、発明の詳細な説明に質的な差を確認できる具体的な内容や、量的に顕著な差があることを確認できる定量的な記載がなければならないという見解を維持している。このような法理は、本件でも維持されている。しかし、選択発明か否かが事前に明確でない場合、出願当時にはこのような定量的効果の明細書への記載が容易でなかったり、特に選択発明と考えなかったために記載しなかった場合には、明細書の記載要件によって特許にならなかったり、明細書の記載要件によって無効と判断される不当な結論に至ることもあるという批判が

あるが、このような要件は維持され続けているのである。本対象判決で意味がある部分は、医薬用途発明における構成要素である。医薬用途発明は、特定物質とそれが有している医薬用途が発明を構成するものであるという点については論争の余地がほとんどないと思われるが、問題は、いかなる薬理機作を通じてその用途に至るようになるのかという、薬理機作の場合も医薬用途発明の構成要素をなすのかについては明確でなかった。医薬用途発明は、物質自体は認識されているものの、その物質がある特定の用途に用いることができることが知られていない場合であるといえるが、なかには既に用途も知られていたり、どのような薬理機作によって特定用途に物質が用いられるのかが明らかになっていないものもある。このような場合、薬理機作が発明の構成要素になるか否かが論争となり得る。大法院は、薬理機作は特定物質に不可分的に内在する属性として、特定物質と医薬用途との結合を導き出すきっかけに過ぎないと見て、医薬用途発明の特許請求の範囲に記載されている薬理機作は、特定物質が有している医薬用途を特定する限度内でのみ発明の構成要素として意味を有するだけで、薬理機作そのものが特許請求の範囲を限定する構成要素であると見てはならないという点を明確にしたことに、本対象判決の意義がある。

製薬産業においては新たな物質が開発されるケースよりも、新たな用途を用途発明の形態で出願するケースが多くなっている。このような点で、医薬用途発明において薬理機作が構成要素になり得るか否かについて判断した本対象判決は重要な意義があるといえる。日本企業の場合、オリジナル製薬企業が多数あり、医薬用途発明を出願するケースも多数あるので、本件判決はこのような点で留意すべき必要があろう。

一方、選択発明と判断される場合に備えて明細書の発明の詳細な説明に効果についての定量的な記載をすべきであるという大法院の判決が維持されていることから、事後的に選択発明として判断される場合、記載要件の欠陥により無効と判断される可能性がある。これは韓国での特許出願において注意が必要な点で、いま一度強調しておきたい。

３．正当な権利者から特許を受けることができる権利の承継を受けていない無権利者の特許出願によって特許権の設定登録がなされた場合、正当な権利者が無権利者に対して直接特許権の移転登録を求めることができるかどうか

【書誌事項】

当　事　者：原告 vs. 被告

判 断 主 体：大法院

事 件 番 号：2012 ダ 11310 判決

言 渡 し 日：2014 年 3 月 20 日

事件の経過：上告棄却

【概　　要】

正当な権利者から特許を受けることができる権利の承継を受けていない無権利者の特許出願によって特許権の設定登録がなされた場合にも、正当な権利者が無権利者に対して直接特許権の移転登録を求めることができないと判示した事案

【事実関係】

本件特許発明については、原告のみが出願する権利を有するが、被告が原告から事業の提案を受けた際に本件特許発明の内容に関して知るようになったのを奇貨として本件特許を無断で出願して特許を受けたという理由を以って、被告を相手取って特許権移転登録を求めた原告の請求に対し、ソウル高等法院は「仮に被告の出願がいわゆる冒認出願であるとしても、真正な発明者である原告としては、これを原因として本件特許について登録無効審決を受けた後 30 日以内に出願をすることにより権利を回復すべきであり、被告を相手取って既に登録された特許の移転登録を求めることはできない」と判示し、原告はこれを不服として上告していた。

【判決内容】

大法院は、高等法院と同様の趣旨で上告を棄却した。即ち、「発明をした者またはその承継

人は、特許法で定めるところに従って特許を受けることができる権利を有する(特許法第 33 条第 1 項本文)。もしこのような正当な権利者でない者がした特許出願について特許権の設定登録がなされれば、特許無効事由に該当し(特許法第 133 条第 1 項第 2 号)、そのような事由で特許を無効にするという審決が確定した場合、正当な権利者は、特許の登録公告があった日から 2 年以内または審決が確定した日から 30日以内という期間内に特許出願をすることにより、当該特許の出願時に特許出願したものとみなされ、救済を受けることができる(特許法第 35 条)。このように特許法が先出願主義の一定の例外を認めて正当な権利者を保護している趣旨に照らしてみると、正当な権利者から特許を受けることができる権利の承継を受けていない無権利者の特許出願によって特許権の設定登録がなされたとしても、特許法で定めている上記のような手続によって救済を受けることができる正当な権利者としては、特許法上の救済手続に従わずに無権利者に対して直接特許権の移転登録を求めることはできない」と判示した。

【専門家からのアドバイス】

本件特許発明は、冒認出願をして登録を受けた特許権について、出願することができる権利の譲渡を受けた事実なしに無断で出願して特許登録決定を受けたものであるから、正当な権利者（発明者）にこの特許権を返還(移転登録)する義務があるという主張は、韓国の特許実務界で物議を醸した。

本件でソウル高等法院と大法院が取った態度と同様に、韓国特許法の解釈上、直接移転請求権を付与する規定がないので、解釈論としては一旦無効化した後に自身が別途の出願をして権利を取得すべきであるという否定説を採る見解がある一方で、正当な権利者の立場では既に無権利者によって出願された特許権の移転を受ければよいものを、無用な手続を別途に経させて簡易な手続を迂回させ、また、不動産登記の場合にも抹消登記を順次せず、最終的な登記名義者から真正な登記名義の回復を求める訴訟をすることができるようにしており、無権利者が出願した特許権の移転を受ける場合について敢えて異なって解釈する理由がないという肯定説もあった。

今回の本判決を通じ、実務上の見解対立の中で否定説を採ることに法院の判例が整理されたことになり、今後は正当な権利回復を求めようとする者は、特許の登録公告があった日か

ら2年以内または特許無効審決確定後30日以内という期間を遵守して特許出願を再びしなければならないことが明確に示された点で、実務者にとっては大変参考となる事例である。

４．結合発明の進歩性の判断における結合の動機の意味

【書誌事項】

当　事　者：原告(Intermatix Corporation)vs.被告(三菱化学株式会社外)

判 断 主 体：特許法院

事 件 番 号：2013 ホ 4626 判決

言 渡 し 日：2014 年 6 月 3 日

事件の経過：請求棄却

【概　　要】

結合発明の進歩性の判断において、先行文献の結合の動機が存在しない場合には、進歩性を否定できないが、耐火物と蛍光体はその物質の結晶構造に要求する特性が互いに異なるため、これらを同一の技術分野と見ることはできず、原告が提示する各先行文献に開示された技術から対象発明に至ることが容易であるといえないと見た事例

【事実関係】

対象特許の明細書には次の通り記載されている。

- 従来の赤色蛍光体としてはサイアロン(SiAlON)が用いられてきたが、発光波長が十分に長くなく、発光輝度も十分ではないため、化学的に不安定で耐久性が劣るという問題があった。
- 本件特許発明(「蛍光体及びこの蛍光体を用いた発光器具」登録番号第 816693号)が提示する蛍光体の場合、赤色の長い発光波長を有しながらも、化学的に安定して高輝度の光を出すという長所がある。

本件特許請求項 1 項は次の通り記載されている。

- 少なくともM元素、A元素、D元素、E元素、X元素を含有する組成であり、CaAlSiN3と同一の結晶構造を有する無機化学物を含む蛍光体[1]

原告は複数の比較対象発明を提示したが、その中で最も核心になるのは次の2点である。

- 比較対象発明 1:耐火物として用いられる材料を研究した論文であるが、ここでは目的とする材料を得るための工程中に副産物としてCaAlSiN3が検出されたという記載があり、論文の著者は新たに発見されたCaAlSiN3の結晶構造を分析して記載している。
- 比較対象発明2:発光素子とEu2+で活性化したCa-Al-Si-O-N系酸窒化物からなる蛍光体を開示しており、明細書に結晶質・非晶質をいずれも含み得るという記載がありはするが、実際には結晶質蛍光体は開示しておらず、非晶質蛍光体のみ開示している。

【判決内容】

原告は、本件比較対象発明2のCa-Al-Si-O-N系蛍光体に本願発明の蛍光体（以下「CASN蛍光体」という）が含まれると主張したが、本件発明の前にはCASN蛍光体が知られていなかった点、また比較対象発明2 は蛍光体に関する発明ではなく、発光素子と蛍光体から構成される発光装置に関する発明である点などを総合してみれば、比較対象発明2の非晶質酸窒化物赤色蛍光体に比較対象発明1のCaAlSiN3結晶構造を採用することは決して容易であるとはいえない。本件比較対象発明2は非晶質酸窒化物であることを特有の構成とするものであるが、比較対象発明2において非晶質酸窒化物という特有の構成を除去して比較対象発明1の純粋窒化物の結晶構成を導入することは、比較対象発明2の本来の技術的意味を失わせるものとなるため容易に考え出すことは難しい。また、変更しようとする比較対象発明1と2の技術的思想が相反する事案において、各比較対象発明に結合に至ることができるという暗示・動機などが提示されていなければ、特許発明の明細書に開示されている発明の内容を既に知っていることを前提として事後的に判断しない限り、通常の技術者であるとしても各比較対象発明を結合して特許発明を導き出すことはできない。

---

[1] M元素は発光中心元素で使われる金属原素，A元素は原子価が 2 価の金属原素など、請求項自体にこれら各元素に関する定義が規定されているが、ここでは便宜上省略している。

【専門家からのアドバイス】

韓国法院は、特許の進歩性の判断にあたって目的、構成、効果を対比する方式を取りながら、このうち構成要素が比較対象発明中に全て備えられている場合、結合が容易であると安易に判断してしまう事案が多数あった。しかし、大法院は既に 2007 年に結合の容易性が認められるためには、各比較対象発明に結合に至り得る暗示・動機などが提示されていなければならないという法理を説示していた(大法院 2007.09.06.言渡 2005 フ 3284 判決)。この事件で大法院は「種々の先行技術文献を引用して特許発明の進歩性を判断するにおいては、その引用される技術を組合せ又は結合すれば当該特許発明に至ることができるという暗示・動機などが先行技術文献に提示されているか、又はそうでなくても当該特許発明の出願当時の技術水準、技術常識、該当技術分野の基本的課題、発展傾向、該当業界の要求などに照らしてみて、その技術分野において通常の知識を有する者が容易にそのような結合に至り得ると認められる場合には、当該特許発明の進歩性は否定される。」として、結合発明の進歩性の判断時における結合の容易性に関する法理を説示した。同事件の判決はこれまで実務上、十分に具現されていなかったこのような大法院の法理を実際に適用し、進歩性を否定できないと見た点で重要な意義を持つ。

本事案の場合、比較対象発明 2 には結晶質蛍光体の実体について全く開示してもおらず、結晶質に代える動機もない。また、当時の特許発明に含まれた元素を含む無機質結晶体はサイアロン(SiAlON)以外にも多数あるため、比較対象発明の結合を試みる可能性が高くなかった。一方、サイアロン(SiAlON)は黄色発光して十分な赤色発光をできないという阻害要因が広く知られていた。このような点を総合してみれば、純粋窒化物である CaAlSiN3 結晶を選択する理由はないと見るのが妥当な事案である。従って、特許法院の本件の判断は至極適切であると言えよう。一方、特許法院が耐火物と蛍光体はその物質の結晶構造に要求する特性が互いに異なるため、これらを同一の技術分野と見ることはできず、耐火物に関する先行文献と蛍光体に関する先行文献を組み合わせることが容易であるといえないと見て、従来の技術分野の同一性に対して容易に同一性を認める実務慣行から抜け出して判断した点も肯定的に受け止めたい部分である。

特許法院が本件において特許発明に対して結合の容易性を否定しながら、その判断過程において各比較対象発明に結合に想到し得るという暗示・動機などが提示されていなければな

らないという法理を明確に説示した点は、これまでの誤った事案を訂正したものとして、注目する必要がある。日本企業としては特許権を保有している場合、本件特許法院の判決が、特許権の進歩性が不当に容易に否認される可能性が高かったこれまでの韓国法院の判断をやみくもに踏襲しなかったという点で、今後、本判決の上告審での展開を見守る必要がある。

５．先行技術（比較対象発明）が新規性及び進歩性の判断に用いられ得る出願当時に公知となった技術か否かの判断基準

【書誌事項】

当　事　者：原告(A)vs.被告(B 社及び C 社)

判 断 主 体：特許法院

事 件 番 号：2013 ホ 7885 判決

言 渡 し 日：2014 年 5 月 1 日

事件の経過：請求認容(審決取消)

【概　　要】

口の中で溶かして服用するフィルムタイプの勃起不全治療剤に関する特許登録無効事件において、特許審判院では進歩性が認められたものの、特許法院では新規性、進歩性がそれぞれ否定された事案

【事実関係】

被告 B 社の本件特許発明(特許第 1188594 号『苦味が遮断されたシンデナフィルクエン酸の口腔内速崩壊フィルム剤形』)の請求項第 1 項は、シンデナフィルクエン酸(構成 1)、水酸化ナトリウム(構成 2)、及びフィルム形成剤(構成 3)を含有するシンデナフィルクエン酸口腔内速崩壊フィルム剤形(構成 4)で構成されている。これに対して、比較対象発明 1 は、被告 B 社が 2011 年 10 月 26 日、特許審判院に訴外 E 社を相手取って提起した 2011 ダン 2697 号消極的権利範囲確認審判の請求書に添付された確認対象発明である「シンデナフィル含有口腔内速溶フィルム剤組成物」に関するものである。

この比較対象発明 1 が記載された上記別件審判請求書は、本件特許発明の優先日より 1 ヵ月前の 2011 年 11 月 23 日に訴外 E 社の審判代理人である G 法律事務所に送達されたもので、特許審判院は、比較対象発明 1 を引用発明として用いることができるか否かについては判断せず、比較対象発明 1 を他の先行技術と結合しても本件特許の新規性及び進歩性などを否定できないとして、原告の審判請求を棄却した(特許審判院 2013 ダン 29 号)。これに対し原告

は審決取消訴訟を特許法院に提起した。

【判決内容】

特許法院は、「特許法第 29 条第 1 項第 1 号で、発明が不特定多数の者が認識できる状態に置かれて公知となったとするときに、不特定とは、発明を認識できる者が誰にでもなり得て、具体的に特定されていないということではなく、当該発明に対して秘密維持義務がないということを意味する(大法院 2004 年 5 月 27 日言渡 2002 フ 1911 判決等を参照)。ここでは、比較対象発明 1 に対して秘密維持義務がない訴外会社とその社員らがまさに不特定多数の者に該当するので、比較対象発明 1 は、訴外 E 社が比較対象発明 1 について別途の公開措置をとったか否かとは関係なく、その発明の内容が記載された別件審判請求書が訴外 E 社の審判代理人に送達され、不特定多数の者である訴外 E 社とその社員らが現実的に認識できるようになった時にまさに公知となったといえる」と判示した。

特許法院は、このような法理の下で、本件特許発明の請求項第 1 項と比較対象発明 1 は同一の構成を有しているので(構成 4 と関連し、両発明は口腔内での「崩壊」と「溶解」という点で差があるが、実質的には同一の意味と見るのが相当なので区別せず)、これらを対比した結果、本件第 1 項の発明は比較対象発明 1 と同一であり、新規性が否定されると見た。また、残りの発明も比較対象発明 1 と同一であり、新規性が否定されるか、又は通常の技術者が数値最適化のために通常的かつ反復実験を通じて適宜選択できる程度の単純な数値限定に過ぎず、進歩性が否定されると判断し、本件特許発明の登録は無効とされるべきであるとして特許審判院の審決を取り消した。

【専門家からのアドバイス】

本件は、新規性の判断の局面で先行文献が公知であるか否かが争われた事件である。すなわち、比較対象発明 1 が本件特許発明の優先日 1 ヵ月前に別件の消極的権利範囲確認審判手続に提出されて、この文書が公知になったと言えるか否かが争われた。

韓国の法院の公知であるか否かに対する判断基準は、秘密維持義務のある者に伝達されたかどうかであって、公知とは、公然と知られている状態を意味するもので、秘密維持義務のない不特定の者が認識できる状態に置かれている場合に公知と推定されると見ているのであ

る。例えば、何ら秘密維持義務の賦課なしに工事業者に発明の図面とサンプルを提供するような場合は公知と推定される(大法院 2002 年 6 月 25 言渡 2000 フ 1306 判決)。ここで問題になるのは、秘密維持義務の存否に関する判断基準であるが、これについて大法院は「その者が契約上または商慣習上、その発明の内容について秘密維持義務を負っているのであれば、その発明は公知となったと見られない」として、その秘密維持義務の根拠は必ずしも契約がなければならないものではないとみている(大法院 2005 年 2 月 18 日言渡 2003 フ 2218 判決)。[2]

本件判決で、特許法院は、無効の根拠になった比較対象発明 1 が他の事件で特許権者によって提示されたことで相手方の代理人である法律事務所がこれを知得し、この時点をもって公知となったのであって、博士学位論文などのように図書館に入庫された時点で公知になる刊行物については、それを印刷した印刷業者などに秘密維持義務がなくても、印刷業者の知得事実が公知であるか否かの判断に影響を及ぼさないこととは異なるという点を明確にした。

文献公知に関する法的解釈としてはこれまでの解釈を踏襲したもので当然至極の結果ではあるが、権利者自らの先行技術が公知になることによって自分の特許が無効になることは、往々にして起こり得る。多数の発明、多数の権利を保有し、複数の審判や訴訟に関与する企業はくれぐれも自社の文書管理に注意する必要があるといえよう。

[2] この秘密維持義務がある代表的なケースとして、防衛事業者はその業種や施設の性質から、社会通念上または商慣習上、秘密維持義務があるといえる(大法院 1969 年 3 月 25 日言渡 69 フ 2 判決)。

６．課題の解決原理に立ち返って被告実施製品が本件発明の構成と均等であると判断した事例

【書誌事項】

当事者：原告(上告人) vs. 被告(株式会社エースオート ENG、被上告人)

判断主体：大法院

事件番号：2013 ダ 14361

言渡し日：2014 年 7 月 24 日

事件の経過：確定

【概　　要】

侵害製品等に、特許発明の特許請求の範囲に記載された構成のうち、変更された部分がある場合にも、特許発明と課題の解決原理が同一で、その変更によっても特許発明と実質的に同一の作用効果を奏し、その変更が通常の技術者であれば誰でも容易に想到する程度であれば、特別な事情がない限り、侵害製品等は特許発明の構成と均等なものとして、特許権を侵害すると見るべきである。ここで「課題の解決原理が同一」かどうかを判断するときは、特許請求の範囲に記載された構成の一部を形式的に抽出するのでなく、発明の詳細な説明の記載と出願当時の公知技術等を参酌して先行技術と対比してみるとき、特許発明特有の解決手段が基づいている技術思想の核心が何かを実質的に探究して判断すべきである。

【事実関係】

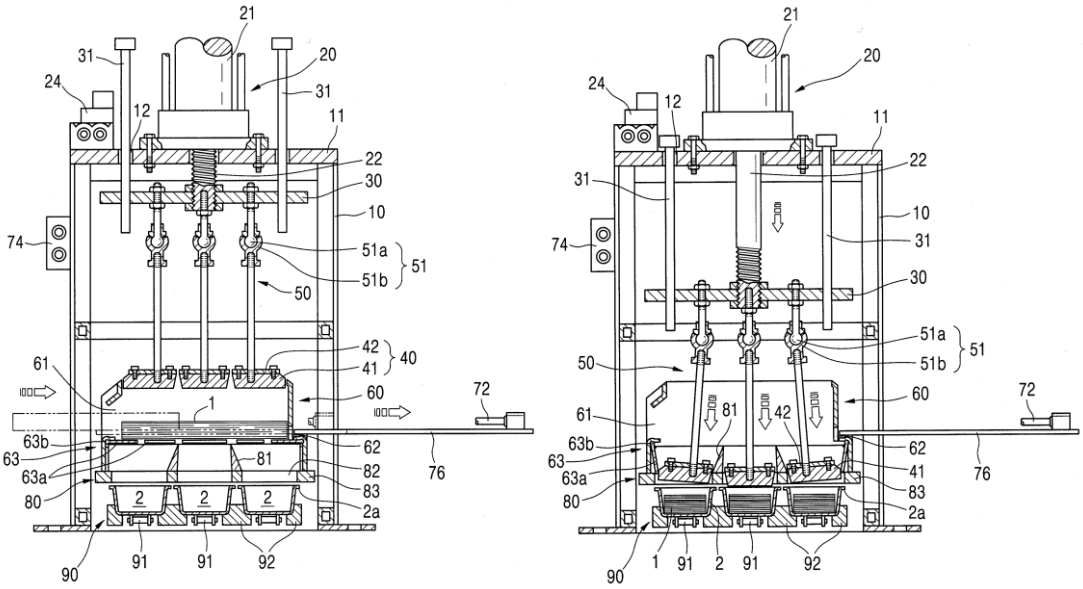
本件「焼き海苔自動切断及び収納装置」の権利者である原告は、被告の実施が特許権侵害であることを理由として提訴し、高等法院の原審判決では、特許請求の範囲第 1 項の構成 1～6 及び構成 8 は被告実施製品にそのまま含まれているが、構成 7 は被告実施製品と相違し、かつ構成 7 は非本質的なものと見られないので、均等関係になく、特許発明を侵害するといえないと判示し、これに対し原告は上告した。

【判決内容】

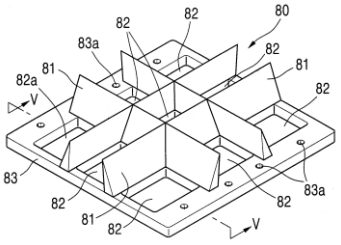
(1) 原審判示の構成 7 は「ガイドケースの下部に固定配置されて下に行くほどその厚さが扇形に広くなる格子状の切断刃(80)」であって、これはガイドケースの下部に固定配置されて下に行くほどその厚さが扇形に広くなる「格子状部材(83)」と、そのような格子状部材と同じ位置に固定配置される「格子状刃(81)」が一体に形成されたものである。

被告実施製品は、第 1 項の発明の「格子状部材」の構成のようにガイドケースの下部に固定配置されて下に行くほどその厚さが扇形に広くなる傾斜面を備えた「格子状ボックス」の構成をそのまま有しており、ただし、第 1 項の発明の「格子状刃(81)」の構成を、上下に移動する切断用シリンダに連動し各加圧切板に隣接して垂直に形成される「格子状切断刃」の構成に変更したものである。

従って、被告実施製品は「格子状切断刃」が「格子状ボックス」と分離されて上下に移動するようにガイドケースの上方に別途に配置される点で差がある。



本件発明に係る装置の海苔切断前、及び海苔切断後の個別容器収納状態



本件発明の格子状の切断刃(80)

(2)「従来は、包装容器の各収納空間の間隔分だけ切断されたそれぞれの積層海苔の間隔を広げておく構造を提示できていなかったが、上記積層海苔を押す加圧切板が格子状切断刃の外側傾斜面に沿って互いに間隔が開くように誘導することによって収納工程まで自動化できる」という趣旨が本件特許発明の明細書に記載されている。

このような明細書の記載と出願当時の公知技術等を総合してみれば、第 1 項の発明特有の解決手段が基づいている技術思想の核心は、「切断されたそれぞれの積層海苔が下降しながらガイドケースの下部に固定配置される格子状部材の外側傾斜面に沿って互いに間隔が開くように誘導」することにある。被告実施製品も、傾斜面を備えた「格子状ボックス」の構成により「切断されたそれぞれの積層海苔が下降しながらガイドケースの下部に固定配置される格子状ボックスの外側傾斜面に沿って互いに間隔が開くように誘導」できる。従って、被告実施製品は、解決手段が基づいている技術思想の核心において第 1 項の発明と差がないので、課題の解決原理が同一である。

(3)被告実施製品は、上記のような構成の変更によっても「切断されたそれぞれの積層海苔が包装容器内に正確に位置するように間隔を広げておいて収納工程まで自動化する」という点で第 1 項の発明と実質的に同一の作用効果を奏する。

(4)被告実施製品のように上部に配置された刃が上下移動しながら下部に固定された物体を切断するようにすることは、その技術分野で慣用的に採択される技術手段に過ぎないので、通常の技術者であれば、誰でも容易にそのような構成の変更を考え出せると見ることができる。

(5)たとえ被告実施製品において「格子状切断刃」が上下に移動するために構造が多少複雑になり、「加圧切板」との関係で具体的な切断方式が変わる等の差が生じるとしても、これは先に見た技術思想の核心と関連のない慣用的技術手段を採択するに伴った付随的なものに過ぎないと見られるので、このような差をもって実質的な作用効果に差があるとは見られない。

上記のような事情を先に見た法理に従って詳察すると、被告実施製品は、本件第１項の発明と同一または均等な構成要素とその構成要素間の有機的結合関係をそのまま含んでいるので、本件第１項の発明の特許権を侵害すると見ることが妥当である。

【専門家からのアドバイス】

被告実施発明に対する図面が入手できなかったため構成の差が分かりにくいが、本事案は、大判の海苔を縦横３つの９つのマス目に切って９つの海苔の束を個別容器（２）に落としこんで収納する装置に関するもので、個別容器(2)には通常５ミリ幅程度のフランジ（２a）が設けられている関係で、９つに分けられた切断海苔の束を真下にではなく中央のマス目を中心に９つのマス目が少しずつ広がるように斜め下方に落下させる構造である。

原審の高等法院では、非常に簡単に言えば、本件発明と被告実施製品の構成に違いがあるかどうか、その違いは本質的かどうかのみ注目して非侵害と判断していた。これに対し、大法院では、断面扇形の切断刃（８０）には傾斜面があり、この傾斜面が切断海苔を斜め下に誘導する役割を有しており、この部分が、**従来はなかった、本願発明に新たに導入された技術思想の核心**であると認め、上記原審が指摘した差は本技術思想の核心と関連のない慣用的技術手段を採択するに伴った付随的なものであり、実質的な作用効果の差ではないと判断したのである。

課題の解決原理が同一かどうかを、従来技術や出願当時の公知技術に立ち返って判断を下した本事例は、均等侵害をなかなか認めてこなかった従来の判例傾向と対称的であり、今後、特許権侵害訴訟においては特許権者に有利に働く貴重な判例になると思われる。

７．明細書の記載を補充して特許発明の保護範囲を定めた事例

【書誌事項】

当事者：原告(株式会社Ｎ、上告人)vs. 被告(Ｃ株式会社)

判断主体：大法院

事件番号：2012 フ 917

言渡し日：2014 年 7 月 24 日

事件の経過：確定

【概　　要】

特許発明の保護範囲は、特許請求の範囲に記載された事項によって定めるべきであるが、そこに記載された文言の意味内容を解釈するにおいては、文言の一般的な意味内容に基づきながらも発明の詳細な説明の記載及び図面などを参酌して客観的・合理的に行わなければならず、特許請求の範囲に記載された文言から技術的構成の具体的内容が分からない場合には、明細書の他の記載及び図面を補充してその文言が表現しようとする技術的構成を確定し、特許発明の保護範囲を定めなければならない。

【事実関係】

被告は「処理カートリッジ、電子写真画像形成装置、駆動力伝達部材及び電子写真感光ドラム」の権利者であり、原告は被告を相手取って本件特許発明の第 25 項及び第 26 項は比較対象発明 1～3 によって進歩性が否定されるという理由で本件特許発明に対する登録無効審判を請求したが、特許審判院は進歩性が認められるとしてこれを棄却する審決をした。そこで、原告は、比較対象発明 7、9 などを追加し特許法院に審決取消訴訟を提起したが、特許法院も第 25 項、第 26 項は比較対象発明 1、7、9 により進歩性が否定されないとして請求を棄却したため、大法院へ上告した。

【判決内容】

原審は第 25 項、第 26 項を比較対象発明 1、7、9[3]と対比し、次のような趣旨で判断した。

（1）第 25 項の発明の「複数のコーナー部がある非円形横断面を有する捩れた突出部と孔」の技術的意味

第 25 項の発明は、画像形成装置の感光ドラムに関するものであり、電子写真感光ドラムの回転精度を改善して、駆動力が伝達されない時「画像非形成期間(non-image-formation period)」に主組立体と処理カートリッジ間の駆動力伝達機構のシャフトカップリングが断絶して処理カートリッジを主組立体から分離させる作動性を改善することなどをその目的とする。ところが、本件第 25 項の発明はその特許請求の範囲の記載だけでは、「複数のコーナー部がある非円形横断面を有する捩れた突出部と孔」がどのように上記のような発明の目的を達成するのか、「上記のような突出部が孔に結合」されるということの技術的意味が何なのかなどが十分に分かり難く、その技術的構成が明確であるといえない。

そこで、発明の詳細な説明の記載と図面を参酌してその技術的構成を確定してみれば、「捩れた」は角(コーナー部)が回転軸に沿ってねじ曲がった形状を意味すると見なければならない。また、画像形成期間には、感光ドラムに備えられた複数の角がある非円形横断面を有する捩れた突出部(17a)の角(17a1)の頂点が主組立体に備えられた複数の角(18a1)がある非円形横断面を有する捩れた孔(18a)の内側表面に一定に接触して結合するようになり、このような構成によって画像形成期間には感光ドラムの回転精度を改善し、同時に画像非形成期間には主組立体に対する感光ドラムの着脱が容易になって、作動性を改善する効果を奏することが分かる。

（2）第 25 項の発明が比較対象発明 1 によって新規性や進歩性が否定されるかどうか

第 25 項の発明の特徴的構成である「複数のコーナー部がある非円形横断面を有する捩れた突出部と孔」を比較対象発明 1 のネジと対比してみると、その形状と相互に有機的構造が互

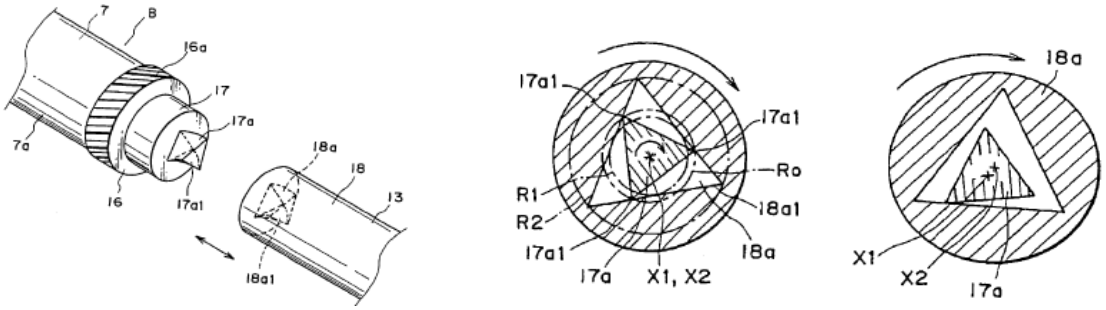
[3] 法院は、比較対象発明1の明細書の記載と一般的なネジの特徴を総合して、比較対象発明1に記載されたネジは、ネジ山の形状や、ネジの径、ピッチ、リード角などに関するいかなる説明もなく単に「締結」という作用だけがネジの機能として記載されているという理由で、一般的な結合用ネジと見た。比較対象発明 7、9 も同様である。

いに異なって、またこれによって両発明において感光ドラムが主組立体に装着されて分離される構造、感光ドラムが駆動力の伝達を受けて回転する構造などでも差が発生するので新規性が否定されず、このような構成上の差によって感光ドラムの回転精度及び分離作動性改善の効果の面でも両発明は顕著な差があるので、進歩性も否定されない。

(3) 第 25 項の発明が比較対象発明 1、7 によって進歩性が否定されるかどうか

比較対象発明 7 はネジとそれに対応する携帯用工具との有機的な関係に関する構成に過ぎず、本件第 25 項の発明とは技術分野、目的及び効果がいずれも異なるものであるため、通常の知識を有する者が開示構成を比較対象発明 1 と結合する着想をすることは難しいので、第 25 項の発明は、比較対象発明 1、7 によって進歩性が否定されない。

このような事情と先に見た法理に照らして原審判決理由を詳察すると、原審の上記のような判断は正当であり、そこに特許請求の範囲の解釈と特許発明の新規性及び進歩性の判断に関する法理を誤解するなどの事由で判決に影響を及ぼした違法がない。



本件発明に係る感光ドラムと主組立体との間の駆動力伝達機構の要部（捩れた突出部と孔）

【専門家からのアドバイス】

特許の保護範囲乃至権利範囲は特許請求の範囲によって定められるが、発明という抽象的な技術的思想を文字により完璧に表現することは実質的に不可能であるため、特許請求の範囲の文言が具体的にいかなる意味を有するかを解釈する作業は、特許の様々な場面で問題となる最も重要な作業である。このような特許請求の範囲の解釈の法理と関連して、これまで韓国大法院の判例は大きく次の 2 つの類型に区分される。(i)特許請求の範囲の記載が明白であれば発明の詳細な説明に基づいてこれを制限解釈してはならないという判例(主に特許の有効性が問題になった事例)、及び(ii)特許請求の範囲を解釈するにおいては、文言の一般的意

味に基づきながらも発明の詳細な説明を参酌して客観的・合理的にその技術的構成を定めなければならないという判例(主に特許侵害如何が問題になった事例)がそれである。

上記類型(i)の解釈は、ともすれば、特許請求の範囲の文言の一般的に意味において明白なら、発明の詳細な説明を参酌してはならないという誤った認識が生じてさせていたが、本判決では、特許請求の範囲を解釈するにおいては、特許の有効性判断の局面であれ、特許の侵害判断の局面であれ、特許請求の範囲の文言の一般的な意味に基づきながらも発明の詳細な説明や図面の記載を参酌してその文言で表現しようとした技術的構成乃至技術的範囲を確定しなければならず、このように発明の詳細な説明を参酌して特許請求の範囲の技術的範囲が確定した後には、特許請求の範囲の記載を越えて発明の詳細な説明の記載に基づいて特許請求の範囲を不当に制限解釈してはならないという請求の範囲の解釈論の正しいあり方を説示しているという点で意味がある。

さらに、この判決では、請求の範囲に記載された構成が辞書上においては一見意味が明確であると見られるものであっても、その記載だけでは、①その構成だけでどのように特許発明の目的を達成するのか、②その構成の技術的意味が何か十分に理解し難い場合、技術的構成が明確であるといえないと判示したところ、比較対象発明との関係で詳細な説明の記載や図面上で差を対比させようとする場合、この要件を有用に活用できるであろう。

８．特許請求の範囲の文言が明細書にそのまま記載されてはいなくとも、実施例と明細書の全趣旨により裏付けられていると認め、技術思想を特定した後、引用発明がこれを開示しているかによって進歩性の有無を判断した事例

【書誌事項】

当　事　者：原告(イ・チャンフン、請求人)vs. 被告(アプライドマテリアルズ、被請求人)

判 断 主 体：特許法院

事 件 番 号：2013 ホ 6479

言 渡 し 日：2014 年 8 月 29 日

事件の経過：上告(大法院 2014 フ 2092)

【概　　要】

特許請求の範囲に記載された上位概念的、抽象的な数式や大小関係を表現した文言が、明細書の詳細な説明にそのまま使われてなくても、明細書の詳細な説明や実施例から各構成の技術的意味や役割を特定し、特許請求の範囲が明細書の記載によって技術的に裏付けられており、比較対象発明の対応構成との差異点を詳察すれば、各比較対象発明を結合し参酌しても本件発明の技術的思想は通常の技術者が容易に想到できないならば、本件発明は進歩性が否定されない。

【事実関係】

原告は、被告が保有する本件特許発明(特許第 115,439 号)「二重陰極周波数混合を用いたプラズマ制御」の請求項全項は比較対象発明 1～5 によって新規性又は進歩性が否定されるという理由で登録無効審判を請求したが、特許審判院は、無効審判手続の中で訂正請求された請求の範囲には進歩性が認められるとして、これを棄却した。原告は、さらに比較対象発明 6～9 を追加して、訂正された特許請求の範囲は詳細な説明により裏付けられておらず、比較対象発明 6～9 により進歩性が否定されるという趣旨で審決取消訴訟を提起した。

【判決内容】

（1）請求項1、9が発明の詳細な説明によって裏付けられるかどうか

請求項1、9の記載は、第１RF信号＜第２RF信号≦第３RF信号の順で周波数の大きさを定めたもので、本件特許発明の詳細な説明には、①上部電極に印加される第３RF信号はプラズマイオン化及び解離のために高い周波数に設定され、下部電極に印加される第１、２RF信号はシース変形を目的として十分に低い周波数が選択されるという内容が記載されており、②具体的な周波数範囲として、上部電極の第３RF信号には一般的に約10MHz～約3GHz、下部電極の第１、２RF信号には一般的に50kHZ～約100MHzが提示されており、③一実施例において「RFソース(122)は約 2MHz の周波数(第１RF 信号)においてパワーを発生させるように選択され、RFソース(123)は約13.56MHzの周波数(第２RF信号)においてパワーを発生させるように選択される」と記載され、「RFソース(118)はRFソース(123)と同じ約13.56MHzの周波数を有するRF信号(第３RF信号)を発生させることができる」と記載されている。

たとえ②において 10～100MHz の範囲では上部電極と下部電極の周波数範囲が重複しているとしても、①には第３RF信号が印加される上部電極には第１、２RF信号が印加される下部電極よりも相当に高いRF周波数信号を印加するという内容がその目的と共に記載され、かつ③の一実施例の第１、第２、第３の各 RF 信号の各周波数の設定から、「第１RF 信号＜第２RF信号≦第３RF信号」の構成は、本件特許発明の詳細な説明によって裏付けられているといえる。

（2）請求項1の進歩性の有無

請求項1と比較対象発明6、8の構成要素別に共通点及び差異を詳察すると、下記表の通りである。

構成	共通点及び差異
構成2	第1電極に第１RF信号(2MHz)を供給し、この第1電極に第１RF信号よりも高周波数の第２RF信号(27MHz)を供給する点で共通

構成 3	上部電極である第 2 電極に第３RF 信号を供給してプラズマを形成するという点で共通し、本件特許発明では、第３RF 信号を第 2RF 信号の周波数と同一又はより高い周波数に限定したのに対し、比較対象発明 6 の RF パワーソース、比較対象発明 8 の電源ソースは周波数の大きさを限定していない点で相違**(差異 1)**
構成 1、4、5、6	比較対象発明 6、8 には構成 1、4、5、6 に対応する構成がない点で相違**(差異 2)**

①差異 1 について

通常の技術者が比較対象発明 6 又は 8 に比較対象発明 7 を結合し、比較対象発明 4、9 を参酌して差異 1 を容易に克服できるかどうかについて詳察する。

①比較対象発明 7 の第 1、2、3 高周波電源は、請求項 1 における第１、２、３RF 信号供給源とは配列が異なる点、②比較対象発明 7 の下部高周波電極に加えられる高周波電流はウエハ表面に衝突するイオンエネルギーを制御する用途であるのに対し、本件発明の構成 3 である第３RF 信号はプラズマ生成用として作用するので、両者はその機能が相違する点、③比較対象発明 7 の高周波電源の周波数は数 kHz～30MHz であるので、構成 3 の第３RF 信号とはその周波数範囲が異なる点を総合すれば、比較対象発明 7 は、第３の高周波が第１、第２高周波のうち高い高周波と同一又はより高いという構成 3 の技術思想を開示又は暗示しているといえない。

さらに、比較対象発明 4、9 には上部電極と下部電極に相違する周波数の高周波電源を加える方法(比較対象発明 9)、又は 50MHz 以上の高周波を第 1 電極に印加する第 1 高周波印加手段と、第 1 電極に形成されるプラズマシースの厚さが厚くなるように第 2 電極だけでなく第 1 電極にも高周波電力を印加する第 2 高周波印加方法(比較対象発明 4)のみが開示されているだけで、上部電極である第 2 電極に第２RF 信号の周波数と同一又はより高い周波数の第３RF 信号を供給してプラズマを形成する構成 3 に関する記載や暗示がない。

従って、通常の技術者は、比較対象発明 6 又は 8 に比較対象発明 7 を結合したうえ、比較対象発明 4、9 を参酌して差異 1 を容易に克服できると考えられない。

②差異 2 について

イ.　　差異 2 の意味

本件特許発明の明細書に記載された事実と認められた事実に照らしてみれば、請求項 1 の構成 1、4、5、6 は、その内容をまとめれば、上部電極が第２RF 信号の周波数と同一又はより高い周波数の第３RF 信号の供給を受けてプラズマを形成する役割を持つのに対し、下部電極は、第１RF 信号とこの第１RF 信号よりも高周波数の第２RF 信号の供給を受けてこれらの間の相互作用が下部電極によって形成されたプラズマの特性を制御するために利用され(構成 1、4)、プラズマ内のパワー分布に対する可変効果を提供し(構成 5)、チャンバ内の平坦なパワー分布生成やプラズマ強化エッチングの均一性制御のために用いられる(構成 6)役割を持つということを内容とするものであるため、差異 2 は、上部の単一周波数電極と下部の二重周波数電極間の役割分担が比較対象発明 6、8 には開示されていないということを意味するものである。

ロ.　　通常の技術者が比較対象発明 6 又は 8 に比較対象発明 7 を結合し、比較対象発明 4、9 を参酌して差異 2 を容易に克服できるかどうかについて詳察する。

比較対象発明 7 には、二重周波数電極の第 1、2RF 信号間の相互作用によってプラズマの「密度分布」という工程の特性を制御する技術思想、基板を支持する部分に配置された電極に印加される異なる 2 つの高周波電源の相互作用によってプラズマパワー分布又はプラズマ密度を制御して均一なプラズマを形成する構成が開示されているが、本件請求項 1 の構成 1、4、5、6 の上部の単一周波数電極によってプラズマを主に形成し、下部の二重周波数電極の二重周波数間の相互作用によって形成されたプラズマの特性を制御することによって、両者間に役割をそれぞれ分担させるという技術思想は見出すことができない。

また、比較対象発明 4、9 にも、上部下部電極に上記同様の役割を分担させるという技術思想は見出すことができない。

従って、通常の技術者は、比較対象発明 6 又は 8 に比較対象発明 7 を結合し、比較対象発明 4、9 を参酌して差異 2 を容易に克服できるとみることはできない。

【専門家からのアドバイス】

本件判決は、原告が主張した 2 つの争点、(i) 請求項 1、9 に記載された第１～第３RF 信号間の周波数の大小関係が発明の詳細な説明の記載により裏付けられるかどうか、及び(ii) 本件特許発明が各比較対象発明の結合と周知慣用技術によって進歩性が否定されるかどうかについて、明細書の全趣旨に基づいて具体的に判断したもので、原告被告の提出した書面や証拠はもとより、判決文自体も 30 ページ近くになる長大なものであるが、ここでは争点部分のみ極めて圧縮した形で紹介している。

まず、明細書の詳細な説明に、特許請求の範囲に記載された該当数式や大小関係を直接的に表現する字句や数式がなかったにもかかわらず、第１～第３RF 信号の数値範囲、実施例に例示された数値、そして第１、２RF 信号の周波数は十分に低い周波数が選択されるという記載などから、論理的飛躍は多少あるものの請求項に記載された第１～第３RF 信号間の周波数の大小関係が裏付けられていると法院が判断した点が注目される。

つまり、明細書のある特定構成や表現にとらわれず、実施例を含む明細書全体の趣旨を汲み取り請求の範囲の記載をある程度抽象的上位概念で構成した表現を法院が認めたわけである。

次に、進歩性の判断においても、差異 1 について、比較対象発明 7 の周波数は、本件の第３RF 信号とは周波数範囲が異なり(請求の範囲には第３RF 信号の周波数範囲は記載されていないにも拘らず)、比較対象発明 7 が構成 3 を開示又は暗示しているといえないと判断し、さらに、差異 2 についても、まずその技術的意味を上部電極と下部電極の役割分担であると特定した後(請求の範囲には当然だが役割分担という表現は記載されていない)、各比較対象発明にはこのような役割分担に関する技術思想は見出せないと判断したのである。

「明細書の詳細な説明をよく読めば分かる」のだから当然と言ってしまえばそれまでであるが、実際に複雑難解で長大な技術的説明を第三者に「よく読ませる」ことは非常に根気のいる作業であり、得てして「よく読んでもらえない」ことも多い。本判決の勝敗は別としても、特許請求の範囲の中に用いられる上位概念的な表現や単語については、可能な限り、明細書の詳細な説明部分にもそのまま使いながら、一つ一つの技術的意味を説明していく記載を盛り込んでおくことが、何をおいても望ましいということをこの事例から得られる教訓としておきたい。

９．職務発明の発明者が社外の共同発明者に自身の「特許を受ける権利」を譲渡し、この共同発明者が単独で特許権者になった状況で、会社側が損害賠償及び特許権移転登録を請求した事案

【書誌事項】

当 事 者：原告（株式会社インタープレックスクォンタム、使用者）vs. 被告１（社外発明者）、
被告２（従業員）、他

判断主体：大法院

事件番号：2011 ダ 77313 特許出願人名義変更 2011 ダ 77320（併合） 損害賠償

言渡し日：2014 年 11 月 13 日

事件経過：被告ら敗訴部分を破棄差戻し

【概　　要】

職務発明を完成した従業員（発明者）が、その事実を使用者（会社）に知らせず「特許を受ける権利」を社外の共同発明者に譲渡し、この社外の共同発明者が単独で特許権登録まで終えた場合に、上記職務発明の完成事実を知るようになった使用者は、上記従業員に対して従業員の持分について特許権移転登録請求権を有すると見るのが相当である。また、上記譲渡は民法第 103 条で定めた反社会秩序の法律行為として無効といえるので、使用者は上記特許権移転登録請求権を被保全債権として従業員が有する社外発明者に対する特許権移転登録請求権を代位行使することができるといえる。ただし、使用者が社外発明者に対し直接移転登録を請求することは認められない。

【事実関係】

原告会社は 2007 年 4 月 30 日に精密アルミニウムダイカスティング部品の製造・供給等を目的として設立された法人であって、2007 年 10 月頃、株式会社カンタムエンジニアリング（以下「被買収会社」という）から資産を譲り受け、情報通信機器用部品の製造及び販売等を目的とする被買収会社の事業を引き継いで営為している。携帯用電子製品の部品製造に適した軽量高強度ダイカスティング用合金である「Q22 合金発明」は、被買収会社の代表理事であっ

た被告 2(以下「従業員」とする)と被買収会社外の第三者である被告 1(以下「社外発明者」とする)が共同で開発した後、従業員の有する「特許を受ける権利」を原告会社に移転せず、上記社外発明者の単独名義で特許登録を受け、従業員他の斡旋で社外発明者は株式会社サンムン、株式会社ソンプン非鉄金属との間に Q22 合金に関するライセンス契約を締結した。これに対し原告会社は、従業員と社外発明者を相手取って損害賠償を請求すると共に社外発明者に原告会社への特許権移転登録を請求した。

これについて原審は、従業員が Q22 合金を単独で発明したという前提で、株式会社ソンプン非鉄金属から技術料として支払われた 1565 万 8814 ウォン全額を損害額と判断すると共に、社外発明者の特許は、「無権利者の特許出願」[4]であるため、特許権登録の無効後に原告会社名義で改めて出願をして特許を受けられるかどうかは別論とし、原告会社への移転登録を求めることはできないと判断した。従業員と社外発明者は損害賠償の敗訴部分に関して上告し、原告会社は特許権移転登録請求の敗訴部分に関して附帯上告を提起した。

【判決内容】

原審判決の理由及び記録から、Q22 合金の発明者は、被告 2(従業員)、被告 1(社外発明者)であることが認められ、従業員と原告会社との約定により、従業員がその職務発明について原告会社に「特許等を受ける権利」や特許権等を承継させる場合には、原告会社に対して正当な補償を受ける権利を有しており、そして、携帯用電子製品の部品製造に適した軽量高強度ダイカスティング用合金の開発は原告会社の業務に属し、従業員は原告会社の理事であるとともに、Q22 合金のような最適な合金の開発を試みて完成しようと努力することが一般に期待される者に該当するから、本件発明は従業員の職務発明であると認められる。

職務発明に関する「特許を受ける権利」等を使用者に承継させる旨を定めた約定または勤務規定の適用を受ける従業員は、使用者がこれを承継しないことを確定するまで任意に上記約定の拘束から抜け出せない状態にあり、その発明の内容に関する秘密を維持したまま使用

[4] 第 35 条(無権利者の特許及び正当な権利者の保護)
第 33 条第 1 項本文の規定により特許を受けることができる権利を有しない者に対して第 133 条第 1 項第 2 号に該当して特許を無効にすべき旨の審決が確定した場合には、その特許出願後にした正当な権利者の特許出願は、無効にされたその特許の出願時に特許出願したものとみなす。ただし、その特許の登録公告がある日から 2 年を経過した後又は審決が確定した日から 30 日を経過した後に特許出願をした場合には、この限りでない。

者の特許権など権利の取得に協力すべき信任関係にある。従って、従業員が職務発明の完成事実を使用者である原告会社に知らせず、「特許を受ける権利」を社外発明者に譲渡し、社外発明者が特許権登録まで終えたのであれば、これは原告会社に対する背任行為として不法行為になるといえる。よって、従業員と社外発明者は共同不法行為者として原告会社に対して損害を賠償する責任を負う。

しかし、Q22 合金は従業員と社外発明者が共同で発明したものであって、Q22 合金発明に関する技術料の中でその持分に相応する金額のみを損害額として算定し、賠償を命じなければならなかったにも拘わらず、技術料として支払いを受けた 1565 万 8814 ウォン全額を原告会社が受けた損害額であると判断したことは、審理未尽の違法がある。

上記職務発明の完成事実を知るに至った原告会社としては、従業員に職務発明事前承継約定等によって権利承継の意思を文書で知らせることにより、従業員に対して特許権移転登録請求権を有するようになったと見るのが相当である。また、原告会社はこの特許権移転登録請求権を被保全債権として、従業員の社外発明者に対する特許権移転登録請求権を代位行使することができるといえる。原告会社は、社外発明者により登録された特許権のうち、従業員の持分について社外発明者を相手取って従業員を代位して従業員に移転登録することを請求し、同時に従業員を相手取って原告会社に順次移転登録することを請求できることは別論として、社外発明者から直接原告会社に移転登録することを請求することはできないといえる。

原審は、社外発明者の特許出願が無権利者の特許出願に該当することを理由として原告会社が社外発明者にその特許権について原告会社への移転登録を求めることはできないと判断した。原審のこのような判断は、Q22 合金発明に関する「特許を受ける権利」がすべて原告会社に帰属することを前提としたものであって、その理由説示に不適切な部分はあるが、結論においては正当である。従って、原告会社の附帯上告理由の主張は受け入れられない。

【専門家からのアドバイス】

職務発明に関連して使用者である会社に承継規定があるにもかかわらず、第三者に「特許を受ける権利」を譲渡し、第三者が特許権者になった場合において、使用者が損害賠償及び特許権移転登録を請求した事案で、以下の 3 つの点に注目しておきたい。

第１に、発明振興法では、職務発明以外の従業員等の発明について予め使用者等に承継させる契約や勤務規定の条項は無効と規定しており、社員が会社に勤務しながら成した発明は無条件に職務発明として会社に承継されるものではないことを先ず留意しておきたい。会社が従業員の発明に権利を有するかどうかは、勤務規定の文言そのものよりは、発明振興法の趣旨と発明の実質（使用者の業務範囲であって、従業員の業務内容上、期待される発明かどうか）によって決定されるのである。

次に、本事案では、社外発明者が従業員と共謀して単独で特許出願をして特許権者になったので、原告会社に対する背任行為として共同不法行為者であると判断している点である。このケースでは、社外発明者と従業員とがよく知る間柄であったことから共同不法行為者となったが、原告会社に「特許を受ける権利」が承継される予定であることを知ることができない善意の第三者であった場合には判断が異なり得る。ただし、その場合にも、「特許を受ける権利」を原告会社と社外発明者に二重に譲渡契約をしたことは無効なので、社外発明者は不当利得返還の責任は免れないであろう（譲渡人である従業員に契約による損害賠償責任を問うことは別論とする）。

最後に、「特許を受ける権利」が共有であるにも拘わらず、どちらか一方が単独で（複数人の共有の場合は一部の者が）出願して特許となった場合、欠落した権利者が事後的に取れる措置についての問題である。特許法上、「特許を受ける権利」の承継人でない者（無権利者）の出願については正当な権利者を保護する規定と、「特許を受ける権利」が共有の場合に全員で出願をしなければならないという規定は別途にあり、欠落した権利者が取れる措置について常に論争があった。つまり、出願係属中であれば、出願人名義変更を通じて拒絶理由を解消できるが、特許が許与された場合、無効事由がある特許権に対して移転登録ができるかということである。無権利者の出願の場合、その理由で特許が無効とされ、正当な権利者が出願した場合、無権利者が出願した時に出願したものとみなされるので、新規性等は問題にならないが、共有者が欠落していることを理由として特許が無効とされた場合、共有者全員で出願し直すとしても、正当な権利者を保護する規定の適用を受けないので出願日が遡及せず、新規性等が問題になるためである。本判決では、「特許を受ける権利」の共有者が自らの持分に基づき特許権の移転請求ができることを認める前提のもとに判示が展開された。即ち、「特許を受ける権利」の承継人である原告会社は、従業員に特許権移転請求をすること

ができ、この債権を被保全債権として社外発明者に従業員の持分に関する特許権移転請求を代位行使することができると判示したのである。従って、「特許を受ける権利」が共有であるが、自身が欠落したまま出願及び特許となったことを知るようになった共有者としては、事後に特許権持分の移転請求をして権利を回復することができることを確認したという点にこの判決の意味がある。

１０．進歩性が認められた製造方法によって製造された物に必ず進歩性が認められるか

【書誌事項】

当　事　者：原告(株式会社クラレ、特許権者、被上告人)vs.被告(個人、無効審判請求人、上告人)

判 断 主 体：大法院

事 件 番 号：2011 フ 927 登録無効(特許)

言 渡 し 日：2015 年 1 月 22 日

事件の経過：原審判決を部分破棄し特許法院へ差戻し、残りは上告棄却

【概　　要】

製造方法が記載された物の発明の特許要件を判断するにおいて、その技術的構成を製造方法自体に限定して把握するのではなく、製造方法の記載を含んで特許請求の範囲の全ての記載によって特定される構造や性質などを有する物として把握し、出願前に公知となった先行技術と比較して新規性、進歩性などがあるか否かを詳察しなければならない。

【事実関係】

原審(特許法院)は、名称を「ポリビニルアルコール系重合体フィルム及び偏光フィルム」とする本件特許発明[5]のうち、第 6、7 項の方法の発明は進歩性が否定されず、この第 6 項の発明の方法によって製造された「偏光フィルム」をその特許請求の範囲とし、製造方法が記載された物の発明に該当する第 9、10 項の発明を、各比較対象発明と対比するにおいて、本件第 6 項の発明の進歩性が否定されないと判断したうえで、それにより本件第 9、10 項の発明の進歩性も否定されないと判断した。これに対して無効審判請求人(被告)は大法院に上告した。

[5] 特許第 696,918 号、特許審判院 2010 年 11 月 30 日付 2010 訂 50 審決の確定により訂正されたもの

【判決内容】

第 6 項の発明は、それぞれの構成が有機的に結合した全体として見るとき、その発明の属する技術分野で通常の知識を有する者が各比較対象発明から容易に導き出すことができるといえないから、原審の上記のような判断は正当であり、そこに上告理由の主張のような発明の進歩性の判断に関する法理誤解や判断の欠落などの違法はない。

物の発明に関する特許請求の範囲は、発明の対象である物の構成を特定する方式で記載されなければならないので、物の発明の特許請求の範囲に記載された製造方法は、最終生産物である物の構造や性質などを特定する 1 つの手段としてその意味を有するに過ぎない。一方、構造や性質などで直接特定することが不可能または困難であって、製造方法によってのみ物を特定せざるを得ない事情のある場合があり得るが、このような事情によって製造方法が記載された物の発明であるとしても、その本質が「物の発明」であるという点と、特許請求の範囲に記載された製造方法が物の構造や性質などを特定する手段に過ぎないという点は同じであるため、このような発明と、そのような事情はないが製造方法が記載された物の発明とを区分して、その記載された製造方法の意味を違えて解釈するものではない。

製造方法が記載された物の発明について、その製造方法によってのみ物を特定せざるを得ない等の特別な事情があるか否かで分け、このような特別な事情がない場合にのみ、その製造方法自体を考慮する必要なしに特許請求の範囲の記載によって物として特定される発明のみを先行技術と対比する方法で進歩性の有無を判断すべきであるとの趣旨で判示した各判決は、本判決の見解に背馳する範囲内でいずれも変更することとする。

製造方法が記載された物の発明に該当する本件第 9、10 項の発明については、その製造方法の記載が含まれた特許請求の範囲の全ての記載によって特定される構造や性質を有する物の発明のみを各比較対象発明と対比して進歩性の有無を判断しなければならなかったにもかかわらず、原審はそれに至らないまま、製造方法に係わる発明の進歩性が否定されないという理由のみですぐさまその製造方法が記載された物の発明である本件第 9、10 項の発明の進歩性も否定されないと判断したので、このような原審判決には製造方法が記載された物の発明の進歩性判断に関する法理を誤解して判決に影響を及ぼした違法があり、これを指摘する上告理由の主張は理由がある。

【専門家からのアドバイス】

従来は、製造方法が記載された物の発明、いわゆる、PBP(product by process)発明に対して、構造や性質などで直接的に特定することが不可能で、製造方法によってのみ物を特定せざるを得ない特別な事情があるか否かを判断した後、特別な事情がない場合にのみ製造方法を考慮する必要なく特許請求の範囲の記載によって物として特定される発明を先行技術と対比する方法(特別な事情の有無に応じて区別する方法)と、このような特別な事情の有無を判断せずに特許請求の範囲の記載によって特定される物の発明と先行技術を対比する方法(特別な事情の有無を判断しない、即ち、特別な事情の有無に応じて区別しない)が混在していたが、本判決によって特別な事情の有無を判断しない方法に変更された。

本判決によれば、製造方法で限定して記載したとしても、特別な事情の有無の判断なしに、当該製造方法の進歩性ではなく、その方法で製造された物の構造や性質を明細書の記載などから推論して先行技術と対比するようになる。このように判断する場合、実質的に PBP 発明は意義がなくなるものと思われる。その理由は、第 1 に、製造方法の進歩性が認められても、その製造方法で製造された物の発明は別途進歩性の判断を受けることとなり、第 2 に、先行技術と対比するためには対比される構造や性質を推論しなければならないが、これは結局、構造や性質で特定した発明と違いがなくなるためである。

一方、従来の特別な事情の有無に応じて区別する方法においても、現実的には特別な事情が認められたことは殆どなかったという点に鑑みると、明細書の記載から物の構造や性質を推論して先行技術と対比する判断方法は大きく変わらないものと見られる。具体的な判断については、本判決で一部破棄差戻しとされた第 9、10 項の発明の進歩性を特許法院でどのように判断するか、行方を見守る必要がある。

１１．ライセンス契約後に特許が無効になった場合、実施料の返還は不要

【書誌事項】

当 事 者：原告(株式会社ジーケイ、反訴被告) vs. 被告 1 外 1(反訴原告)

判断主体：大法院

事件番号：2012 ダ 42666(本訴)株式譲渡など、2012 ダ 42673(反訴)契約無効確認

言渡し日：2014. 11. 13.

事件の経過：上告棄却確定(反訴部分)

【概　　要】

特許発明実施契約(ライセンス契約)の締結後、契約の対象になった特許が進歩性がないという理由で無効が確定した場合、上記の実施契約が原始的履行不能状態とは言えないため、ライセンス契約を錯誤を理由に取り消しとすることはできず、特許権者がすでに支払った特許実施料を返還する義務はない。

【事実関係】

反訴被告である特許権者は、自身の 2 件の特許に対し反訴原告である実施権者と 2009 年 4 月 21 日付で特許実施契約を締結した。契約締結後、実施権者はその特許に関する登録無効が確定する前、特許に関する実施の対価として特許実施料(技術使用料)を特許権者に支払った。その後、特許発明実施契約の対象になった原告の 2 件の特許について 2010 年 6 月 23 日及び 2010 年 9 月 30 日、各々進歩性がないという理由で特許無効審決が下され確定した。これに対して、実施権者は特許無効審決確定により実施契約の対象である特許が遡及的無効による契約の原始的履行不能状態にあったため、反訴被告が支払われた特許実施料を不当利得として実施権者に返還する義務があり、また、錯誤を理由にライセンス契約は取り消されなければならないと主張したが、これを高等法院は棄却し、実施権者はこれを不服とし大法院に上告した。

【法院の判断】

大法院は、特許発明実施契約が締結された後でその契約対象である特許の無効が確定した場合、特許権は特許法第 133 条第 3 項の規定により初めからなかったものと見なされるが、特許発明実施契約によって特許権者は実施権者の特許発明実施に対し特許権侵害による損害賠償でもその差止などを請求できなくなるだけでなく、特許の無効が確定する前に存在する特許権の独占的・排他的効力によって第三者の特許発明実施が差止めとなる点に照らしてみると、「特許発明実施契約の目的となった特許発明の実施が不可能な場合」でない限り、特許無効の遡及効にもかかわらず、そのような特許を対象にして締結された特許発明実施契約がその契約の締結当時から原始的に履行不能状態にあったと見ることはできず、ただ特許無効が確定した場合はその時から特許発明実施契約は履行不能状態に陥ることになると判断した。

これにより、大法院は、「特許発明実施契約締結後に特許の無効が確定したとしても、特許発明実施契約が原始的に履行不能状態にあったとか、その他に特許発明実施契約自体に別途の無効事由がない限り、特許権者が特許発明の実施契約により実施権者から既に支払われた特許実施料のうち、特許発明実施契約が有効に存在する期間に相応する部分を実施権者に不当利得として返還する義務はない」と判示すると同時に、「特許はその性質上、特許登録後に無効になる可能性が内在しているという点を勘案すれば、契約締結後に特許の無効が確定したとしても、その特許の有効性が契約締結の動機として表示され、それが法律行為の重要部分に該当するなどの事情がない限り、錯誤を理由に特許発明実施契約を取り消すことはできない」と判示した。

【専門家からのアドバイス】

本判決は特許権者と実施権者間で特許ライセンス契約が締結された後、その契約対象になった特許に関する登録無効審決が確定した場合に対し特許法第 133 条第 3 項に規定された無効審決の遡及効によってライセンス契約が原始的に履行不能状態にあるとみることができないという点(契約は無効が確定した時から履行不能状態に陥る)を明らかにして無効審決確定前まで契約による実施権の利益を受けた者がその補償として支払った実施料の部分は不当利益返還の対象ではないという点を明確に整理したところにその意味がある。さらに本判決は単純にライセンス契約締結後に無効審決が確定したからといって原則的に錯誤を理由にライ

センス契約自体を遡及して取り消しできないという点も明確にした。

なお、本判決中の「特許の有効性が契約締結の動機として表示され、それが法律行為の重要部分に該当するなどの事情がない限り」という判示内容を考慮してみれば、事案によるが、錯誤を理由にライセンス契約自体を遡及して取り消しできる可能性があるのは、ライセンス契約書に特許の有効性を前提としてその特許が無効になった際のライセンス料の遡及返還について具体的に明示されているような場合に限られるものと見られる。

商標法

１．登録商標の構成のうち登録決定当時には識別力がなかった部分が権利範囲確認審判の審決当時に使用による識別力を取得した場合、商標の類否判断時にその部分を登録商標において中心的識別力を有する部分とみなければならないか否か

【書誌事項】

当　事　者：原告（ニューバランス・アスレチック・シュー・インコーポレイテッド）vs. 被告（ユニスター株式会社）

判断　主体：大法院（全員合議体）

事件　番号：2011 フ 3698 判決

言 渡 し 日：2014 年 3 月 20 日

事件の経過：破棄差戻し

【概　　要】

登録商標の全部または一部の構成が登録決定当時には識別力がないか微弱であったとしても、その登録商標を全体として、または一部構成部分を分離して使用することにより、権利範囲確認審判の審決時点に至って需要者間に何人の商品を表示するものであるか顕著に認識される程になり、中心的識別力を有するようになった場合には、これに基づいて商標の類否を判断するべきであるとして、これに背馳するこれまでの判例を変更した事案。

【事実関係】

原告は 1981 年に指定商品を「傘、杖、うちわ、運動靴」として以下のような本件登録商標を出願し商標登録をした後、30 余年に渡り権利を維持してきた。

[本件登録商標の構成]

本件登録商標

構成 1	構成 2

原告は 1975 年頃から世界各国で各種運動靴およびスポーツ衣類などに原告会社の略称(New Balance)の頭文字を取った実使用商標「 」を付して販売し、韓国内売上額は 2009 年に約 344 億ウォン、2010 年に約 1,619 億ウォンなど、2004 年から 2010 年までの合計が約 2,820 億ウォンにのぼった。また、原告会社の「New Balance」商標はアパレルニュース社が選ぶ 2009 年のスポーツ部門「ベストブランド」および「今年のブランド」にもそれぞれ選ばれた。

本件登録商標の登録決定当時、本件登録商標の構成のうち構成 1 のような運動靴の形状部分は指定商品である「運動靴」と関連してその形状を普通に使用する方法で表示したものであるため識別力がなく、構成 2 のようなパッチ部分は簡単でありふれた標章である英文字「N」を平凡な書体で台形型のパッチに陰刻したものに過ぎず識別力が微弱であった。ところが上記の事情に照らしてみると、原告の実使用商標「 」は「運動靴」商品と関連し少なくとも 2009 年頃からは需要者間に何人の商品を表示するものであるか顕著に認識される程になった。

一方、以下の確認対象標章を運動靴に付して販売している被告は、2011 年 3 月 15 日付で消極的権利範囲確認審判を請求し、確認対象標章は原告の本件登録商標の権利範囲に属しないことを主張した。

確認対象標章

特許審判院は、両商標に互いに類似する「N」部分があるとしても、これは簡単でありふれた標章で識別力がないため要部になり得ず、両商標を全体的・離隔的に観察してみるとその外観・呼称および観念が互いに相違するため確認対象標章は本件登録商標の権利範囲に属しないと審決を下し、特許法院の審決取消訴訟でもこの審決を維持したため、原告は大法院に上告した。

【判決内容】

１．多数意見

商標の類否はその外観・呼称および観念を客観的・全体的・離隔的に観察し、その指定商品の取引において一般需要者が商標に対して感じる直観的認識を基準に、その商品の出所について誤認・混同を生じさせるおそれがあるかに基づき判断しなければならない(大法院 1992 年 2 月 25 日言渡し 91 フ 691 判決など参照)。そして、その判断においては自他商品を区別できるようにする識別力の有無および強弱が重要な考慮要素になるといえるが、商標の識別力はその商標が有している観念、商品との関係、当該商品が取引される市場の性質、取引実態および取引方法、商品の属性、需要者の構成、商標使用の程度などによって変わり得る相対的・流動的なものであるので、これは商標の類否と同じ時点を基準にその有無および強弱を判断しなければならない。

したがって、商標権の権利範囲確認審判およびその審決取消請求事件で登録商標と確認対象標章の類否を判断するための要素になる登録商標の識別力は、商標の類否を判断する基準時である審決時を基準に判断しなければならない。よって、登録商標の全部または一部の構成が登録決定当時には識別力がないかまたは微弱であったとしても、その登録商標を全体とし

て、または一部構成部分を分離して使用することにより、権利範囲確認審判の審決時点に至って需要者間に何人の商品を表示するものであるか顕著に認識される程になり中心的識別力を有するに至った場合には、これに基づいて商標の類否を判断しなければならない。本件登録商標と確認対象標章がどちらも同じく「運動靴」商品に使用される場合、それぞれ中心的識別力を有する「 」部分と「 」部分によって呼称・観念されることができ、その場合これらは呼称・観念が同一で一般需要者をして「運動靴」商品の出所に関して誤認・混同を生じさせるおそれがあるので、両商標は類似の商標といえる。これと異なって判断した原審判決には権利範囲確認審判において登録商標の識別力および商標の類否判断に関する法理を誤解し判決に影響を及ぼした違法があり、この点を指摘する上告理由主張は理由がある。

これとは異なり、権利範囲確認審判で商標の類否を判断し、登録商標の構成のうち登録決定当時に識別力がなかった部分は、審決当時に使用による識別力を取得したとしても登録商標において中心的識別力を有する部分になり得ないという趣旨で判示した大法院 2007 年 12 月 13 日言渡し 2005 フ 728 判決は、この判決の見解に背馳する範囲においてこれを変更する。

２．少数意見(シン・ヨンチョル、ミン・イルヨン大法官)

商標権の権利範囲確認審判は、商標登録が有効であることを前提として登録商標の権利範囲を確認する審判手続である。商標権の権利範囲確認に関する請求は現存する商標権の範囲を確定することにその目的があるため、登録商標に登録無効事由があり商標法が定める商標登録の無効審判手続を経てその登録無効の審決が確定する前であれば権利範囲確認審判を請求する利益が認められるかのようにみえる。

ところが、商標登録に関して商標法が定めた要件を満たせず登録を受けることができない商標に対して、商標登録の無効審判手続を経てその登録が無効にされなかったという事情だけで特に制限なしに権利範囲確認審判を認めることになれば、実体のない商標権をあたかも完全な商標権であるかのようにその権利範囲を確認することになり、不当である。権利範囲は認めることができるが、肝心のその権利は否定されるという結論が出るとしてもそれを受け入れなければならないというのは、健全な常識と法感情が納得できる限界を超えるものであ

る。

したがって、本件登録商標は登録決定当時に識別力がなかったため商標登録の無効審判によってその登録が無効にされることが明白であるとみる余地が十分で、そのような場合には登録商標に関する権利範囲確認審判を請求する利益がないとみなければならない。

【専門家からのアドバイス】

本件は商標の類否判断と中心的識別力に関する極めて重要な判決である。過去の大法院 2007 年 12 月 13 日言渡し 2005 フ 728 判決では、大法院は登録商標の保護範囲は実際の使用態様を考慮せずに商標登録出願書に記載されたところにより定められるものであるため、登録決定当時に識別力が微弱であった登録商標の構成のうち一部分が登録後の使用実態によって識別力が生じるとみるのは望ましくないと考えていたからである。これは、商標登録決定時以後の事情が商標の識別力判断においては考慮されてはならないという考えに基づくものであり、不正競争防止および営業秘密保護に関する法律所定の周知標識として保護することは別論として、識別力がなかった部分は、審決当時に使用による識別力を取得したとしても登録商標において中心的識別力を有する部分になり得るものではないとして、権利範囲確認審判で商標の類否を判断するという趣旨と解される。

しかし大法院は本件でこれまでの解釈を変え、商標権の権利範囲確認審判およびその審決取消請求事件で登録商標と確認対象標章の類否を判断するための要素になる登録商標の識別力は、商標の類否を判断する基準時である審決時を基準に判断すべきであるとした。大法院は登録商標の全部または一部の構成が登録決定当時には識別力がなかったり微弱であったとしても、その登録商標を全体としてまたは一部構成部分を分離して使用することにより権利範囲確認審判の審決時点に至って需要者間に何人の商品を表示するものであるか顕著に認識される程になり中心的識別力を有するに至った場合には、これを基に商標の類否を判断すべきであるとして判例を変更したのである。

本件において重要な争点は、登録商標が無効になることが明白な場合に、それに関する権利

範囲確認審判は審判請求の利益がないとみるべきかどうかという点である。この点に関連して、侵害差止または損害賠償などの請求については、大法院が、登録商標に対する登録無効審決が確定する前であってもその商標登録が無効になることが明白な場合には、特別な事情がない限り権利濫用に該当して認められないという全員合議体判決(大法院 2012 年 10 月 18 日言渡し 2010 タ 103000 全員合議体判決)を言い渡しているため、権利範囲確認審判の場合にも無効であることが明白なときは権利範囲に属しないと判断することが論理的に一貫性があるのではないかという見解があった。

本件判決で多数意見は、権利範囲確認審判手続では登録無効審決が確定するまでは登録商標に登録無効事由が存在するか否かを考慮する必要なしに、単に確認対象標章がその登録商標の権利範囲に属するか否かに関してのみ審理・判断すればよいとした。しかし、このような解釈によれば、権利範囲確認審判では確認対象標章が商標権を侵害するような判断をしても、登録無効審判では当該商標権が無効であるという審決をして確認対象標章の商標権侵害を否定するような判断が下される可能性があり、互いに矛盾する審決を生み出してしまうという問題がある。このような点から少数意見にも相当な説得力がある。

日本企業としては、本件大法院の全員合議体判決の多数意見として中心的識別力の取得について審決時説をとることにより、本件ニューバランス商標のように客観的証拠によって中心的な識別力を取得するようになった場合には事後的な状況の変化による商標権の活用可能性が高まるという点と、一旦無効と判断される可能性があるとしても、無効審判によって無効にならない限り権利範囲確認審判では無効判断をできないという点を商標戦略の策定時に留意する必要がある。
一般論としては、自社の登録商標の一部分が使用により中心的な識別力を取得するようになった場合には、その一部分について商標登録出願することを考慮し、なるべく多様な形態で権利を確保しておくことが望ましい。

２．商品間の牽連性が低い場合、商標法第 7 条第 1 項第 12 号の不正の目的を認めることができるかどうか

【書誌事項】

当　事　者：原告(ハ・シウン)vs.被告(ルイ・ヴィトン マルティエ)

判 断 主 体：特許法院

事 件 番 号：2014 ホ 1655 判決

言 渡 し 日：2014 年 5 月 29 日

事件の経過：請求棄却

【概　　要】

商品間の牽連性は不正の目的を判断する一つの要件に過ぎないものであって、牽連性の有無が不正の目的を認める唯一の要件ではないと判断した事案。

【事実関係】

原告の本件登録商標は商品類区分第 18 類のソーセージ製造用腸などを主な指定商品とする商標であって、対して被告の先使用標章はハンドバッグなどかばん類について主に使用されている。

本件登録商標	先使用標章

被告は 2012 年 3 月 30 日付で原告を相手取り、本件登録商標は先使用標章および被告の商標登録番号第 118012 号商標との関係で商標法第 7 条第 1 項第 6 号、第 7 号、第 9 号乃至第 12 号に該当するとして特許審判院に登録無効審判を請求したところ、特許審判院は本件登録

商標は商標法第 7 条第 1 項第 10 号[6]に該当するとして登録無効の本件審決をしたため、原告は、本件登録商標は先使用標章と類似せず、取引実情も互いに異なり混同を引き起こすおそれがないとして特許法院に審決取消し訴訟を提起した。

特許法院は、①本件登録商標のうち請求の趣旨に記載した指定商品を除いた残りの部分は商標法第 7 条第 1 項第 12 号[7]に該当し登録無効であるが、②請求の趣旨に記載した指定商品部分は先使用標章と経済的牽連関係が認められず不正の目的が認められないので商標法第 7 条第 1 項第 12 号に該当しないため、上記①については原告の請求を棄却し、②については本件審決を取消す差戻し前判決をした。

原告は①に関する差戻し前判決の取消し、被告は②に関する差戻し前判決の取消しを求めて大法院にそれぞれ上告し、大法院は 2014 年 2 月 27 日、被告の上告を受け入れて差戻し前判決のうち②について破棄して特許法院に差戻し、①については原告の上告を棄却する差戻し判決をした。

【判決内容】

イ. 商標の類似性

商標の類否は対比される商標を外観、呼称、観念の 3 つの側面から客観的、全体的、利確的に観察し、取引上誤認・混同のおそれがあるか否かによって判断すべきであるところ、特に図形商標においてはその外観が与える支配的印象が同一・類似で、両商標を同一・類似の商品にともに使用する場合、一般需要者や取引者をして出所に関して誤認・混同を生じさせるおそれがあるなら両商標は類似するとみなければならない(大法院 2013 年 7 月 25 日言渡し 2011 フ 1548 判決等)。

本件の場合、先使用標章と本件登録商標は線の太さや細部の形状などにおいて差異はあるが、標章を構成するモチーフと形態および表現方法が非常に類似し、全体的に観察するときその外観が与える支配的な印象が類似する。一方、先使用標章に初めて接する需要者は単な

[6] 商標法第 7 条 1 項 10 号；需要者の間で顕著に認識されている他人の商品又は営業と混同を生ずるおそれがある商標

[7] 商標法第 7 条第 1 項 12 号；国内又は外国の需要者の間に特定人の商品を表示するものであると認識されている商標(地理的表示を除く)と同一又は類似の商標であって、不当な利益を得ようとし、又はその特定人に損害を加えようとする等、不正の目的をもって使用する商標

る図形としてのみ認識するはずであって先使用標章からいかなる呼称や観念も容易に導出されないので、両標章の呼称と観念は互いに対比できない。このような点に、先使用標章が韓国内外で周知・著名な標章であるという点を考え合わせると、外観が呼称と観念を圧倒して全体的に類似するので、本件の場合、一般需要者や取引者をして商品の出所の誤認・混同を生じさせる。

ロ. 経済的牽連性の有無

大法院は 2005 年 4 月 14 日言渡し 2004 フ 3379 判決で、経済的牽連関係が不正の目的の有無に対する判断要素になると判示したところがあり、これに基づいて本件原告は、経済的牽連関係がないため不正の目的がないと主張した。これに対し特許法院は、本件登録商標の指定商品のうち請求の趣旨記載部分は先使用標章の使用商品との経済的牽連関係がないとしても、経済的牽連関係は商標法第 7 条第 1 項第 12 号の「不正の目的」を判断するための一つの考慮事項に過ぎないものであって、経済的牽連関係がないという理由だけで上記商標法条項の当否が左右されるものではないと判示して、先使用標章の周知・著名程度および創作性の程度、原告の商標出願前歴、および本件登録商標は請求の趣旨記載の指定商品以外に先使用標章の使用商品と経済的牽連関係が密接な商品を多数含んでいる点などを総合すれば原告の不正の目的を十分に認めることができる以上、請求の趣旨記載部分の指定商品が先使用標章と経済的牽連関係がないという理由だけでこの部分に対し商標法第 7 条第 1 項第 12 号に該当しないということはできない、したがって原告の主張は受け入れられないと判断した。

【専門家からのアドバイス】

本件で論点になった商標法第 7 条第 1 項第 12 号は、韓国内または外国の需要者間に特定人の商標であると認識されている、いわゆる周知商標が韓国内で登録されていないことに乗じて第三者がこれを模倣した商標を登録して使用することにより、周知商標に化体された営業上の信用や顧客吸引力などの無形の価値を傷つけたり、または周知商標権者の韓国内での営業を妨害する等の方法で周知商標権者に損害を加え、もしくはこのような模倣商標を利用して不当な利益を得る目的で使用する商標はその登録を認めないという趣旨である。

したがって、この規定に該当するためには、特定人の商標は周知商標と同一・類似である

ことはもちろん、「不正の目的」が存在している必要があるが、「不正の目的」の有無は特定人の商標の周知・著名性または創作性の程度、両商標と出願人のとの同一・類似性の程度、出願人と特定人との間でこの商標をめぐる交渉が行われたかどうかの有無、その交渉の内容、その他両当事者の関係、出願人が出願商標を利用した事業を具体的に準備していたか、両出願商標の指定商品の同一・類似性ないしは経済的牽連関係の有無、取引実情などを総合的に考慮する必要があり、これらは出願商標の出願当時を基準に判断しなければならないというのが過去の大法院の態度である（2005 年 4 月 14 日言渡し 2004 フ 3379 判決）。

本件において、指定商品間の経済的牽連関係が認められないので不正の目的が認定されないとした差戻し前の原審（特許法院）の判断と、その後の大法院および控訴審（特許法院）の判断とが分かれたのは、本件登録商標の指定商品は一部が重なる一方で、その以外の相当部分が重なっておらず、経済的牽連関係のない指定商品については「不正の目的」が認められないと判断したためであった。

本件の場合、最終的に法院は、経済的牽連関係は一つの判断要素に過ぎず、経済的牽連関係がないとしても他の要素から不正の目的を認めることができるとみて、一部指定商品は経済的牽連性が低くとも指定商品全体が不正の目的に基づく出願であると結論づけている。

周知・著名な商標を保有している日本企業の観点からは、本件特許法院の判決は商標法第 7 条第 1 項第 12 号違反の主張と関連し、対象となる登録商標に経済的牽連関係がある商品が一部指定されているのであれば、一部牽連性の低い商品が含まれていても、全指定商品について不正の目的に基づく出願と認めさせることができる根拠が生まれたという点で注目に値する。

３．特定の事物の形状と模様をモチーフにした立体商標が商標法第６条第１項第３号により登録を受けられなくなる場合

【書誌事項】

当　事　者：原告 vs. 被告(特許庁長)、被告補助参加人(オリンノンブ)

判 断 主 体：特許法院

事 件 番 号：2013 ホ 9263 判決

言 渡 し 日：2014 年 5 月 29 日

事件の経過：請求棄却

【概　　要】

「うんち」の形状と模様をモチーフにした本件出願商標は、その指定商品のうち「パン」などに使用される場合、一般需要者に「うんち形状のパン」または「うんちパン」として直感されるものなので、商標法第 6 条第 1 項第 3 号により登録を受けることができないと判断した事例

【事実関係】

本件商標は、出願日が 2011 年 9 月 30 日、出願番号が 40-2011-0053603 の立体商標である。

本件立体商標の形状

商標の指定商品は「商品類区分第 30 類の菓子、パン、アイスクリーム、餅（細部品目は省略）」などである。特許庁の審査官は、2012 年 11 月 19 日、本件出願商標が指定商品のうちパン類について使用される場合には、①その商品の形状または包装の形状を普通に用いられ

る方法により表示した標章のみからなる商標として商標法第 6 条第 1 項第 3 号の商標の不登録事由に該当し、②需要者が何人かの業務に係る商品を表示するものであるかを識別することができない商標として商標法第 6 条第 1 項第 7 号の商標の不登録事由に該当し、③パン類と関連がない指定商品に使用する場合には、標章の形状によりパン類と誤認させるおそれがある商標として商標法第 7 条第 1 項第 11 号の商標の不登録事由に該当するという理由で、その登録を拒絶した。

これに対し、原告は、特許審判院に上記拒絶決定の取消を請求し、特許審判院は、本件出願商標はその指定商品のうちパン類等に使用される場合、その形状を普通に用いる方法で表示した標章のみからなる商標として商標法第 6 条第 1 項第 3 号に該当することを理由に原告の審判請求を棄却する本件審決をした。原告はこれを不服として本件訴えを提起した。

【判決内容】

立体商標の場合、その形状や模様が取引社会において当該指定商品の一般的な形態を示すものと認識されるときには商標法第 6 条第 1 項第 3 号に該当し、これは立体商標の標章が当該指定商品の一般的な形態に一部変形を加えたり追加の装飾をしたとしても、全体的な形状や模様の特徴を通じて取引社会において通常採用できる範囲を逸脱しないものと認識されるときには同様と見るべきである。

本事案の場合、「うんち形状のパン」は、被告補助参加人などが 2008 年 11 月頃から製造・販売してきており、その斬新さと独自性によりメディア報道やインターネットを通じて広く知られ、流行に敏感な需要者の好奇心と体験欲求などにより「うんち形状のパン」に関する認識が急速に拡散した結果、本件出願商標の拒絶決定日である 2012 年 11 月 19 日当時は一般需要者に「うんち形状のパン」がよく知られていたと見るのが妥当である。従って、「うんち形状のパン」を原告のみの立体商標として登録することはできない。

【専門家からのアドバイス】

本件は立体商標の登録についての事案である。韓国は、非伝統的商標として立体商標を 1997 年 8 月の商標法改正を通じて認め、1998 年 3 月から商標登録が可能になった。WIPO（世界知的所有権機関）の商標法常設委員会は、2006 年に位置商標などの非伝統的商標に関する論議

をはじめて以降、2008 年 12 月には位置だけでなく、立体、色彩、ホログラム、動作、音、においなどの非伝統的商標の特定方法について合意した。しかし、このような立体商標制度の導入に関連した論議がなされたにもかかわらず、立体商標の登録適格や類否判断などについての判断基準が設けられず、これに関する出願は活発に行われなかった。

本件判決は、うんち形状という、立体形状を商標として出願した事案であり、立体商標の商標登録と関連した事件として注目に値するが、判断手法自体は従来型の商標に対するものと相違はない。本件で問題となった商標法第 6 条第 1 項第 3 号によると、指定商品の品質・効能・用途・形状などを普通に用いる方法で表示した標章のみからなる商標は、その商標登録を拒絶するように規定されているが、その規定の趣旨は、上記商標法第 6 条第 1 項第 3 号に列挙された内容を表示する標章は商品の特性を記述する目的で表示されている記述的標章として、自他商品を識別する機能を喪失している場合が多いだけでなく、仮に商品識別機能があるとしても、商品取引上、誰にでも必要な表示なので、ある特定人にのみ独占的に使用させることは公益上妥当でないためである(大法院 2004 年 6 月 25 日言渡し 2002 フ 710 判決等)。

日本企業としては、本件について、立体形状を商標とする場合、特許法院は一般に認めていないと見るよりは、既に被告補助参加人が特定地域でうんち形状のパンを販売しており、このような事実がメディアなどを通じて広く知られている状況において、原告が商標登録されていないことを奇貨として商標登録を試みたとみられる事案の特性上、本件出願商標は、特定人に独占させるべきではなく、商標法第 6 条第 1 項第 3 号により登録を受けることができないという趣旨として見るのが正しいといえよう。

４．「ダサソ」は登録サービスマーク「ダイソー」や「DAISO」と類似しそのサービスマーク権を侵害するか否か

【書誌事項】

当　事　者：原告（株式会社ダイソーアソン実業）VS.被告（1.株式会社ダサソ、2.代表理事A、3.代表理事B）

判 断 主 体：ソウル高等法院

事 件 番 号：2013ナ2026249

言 渡 し 日：2014年6月19日

事件の経過：大法院上告中

【概　　要】

他人の登録サービスマークと類似のサービスマークをその指定役務と同一または類似の役務に使用する行為は、サービスマーク権を侵害したものとみなす（商標法第2条第3項、第66条第1項第1号）。一方、サービスマークの類否は、両サービスマークの外観、称呼、観念などをさまざまな側面から総合的に観察し、取引上一般需要者が取引者やサービスマークに対して感じる直観的な認識を基準として、その役務の出所に対する誤認、混同のおそれがあるかによって判別されなければならない。

【事実関係】

原告は、2001年から「다이소」（ダイソーのハングル）という商号で生活用品雑貨などを扱う小売店のフランチャイズビジネスを展開しており、サービスマーク「다이소」、「DAISO」（以下「原告標章」）のサービスマーク権者である。2013年基準で韓国内だけでも900カ所あまりの「ダイソー」加盟店を保有、年間売上高は約8,600億ウォン（約860億円）に上る。一方、被告は、「DASASO 다사소」、「다사소」（ダサソのハングル）、「DASASO」（以下「被告標章」）標章を用いて生活雑貨小売店を運営している。原告は、被告らを相手取ってソウル西部地方法院（原審）にサービスマーク権侵害差止及び損害賠償

を請求したところ、1）両標章は、字体の差及び文字の陰影処理の有無によって外観が非類似であり、2）呼称面で、原告標章は「ダイソ」、被告標章は「ダサソ」として、最初の音節と最後の音節が同一ではあるが、3 音節しかない短い音節数の単語で中間の音節の発音が明確に異なり、呼称も非類似であり、3）原告標章は、韓国語の「다 있소」（「みんなある」という意味のハングル）を連想させ、又は原告標章の由来を知る者には日本語の感じを与える一方、被告標章は「다 사세요」（「みんな買ってください」という意味のハングル）という意味の慶尚道の方言と認識されるので、観念の面でも非類似であると判断するとして、原告の請求を全て棄却したため、原告はソウル高等法院に控訴した。

【判決内容】

イ．外観、呼称、観念による両標章の対比

（1）まず、被告標章は図案部分を除いて「DASASO」や「다사소」のみに分離観察が可能で、その外観面において原告標章と被告標章は前と後の部分が共通する（アルファベット 2 文字ずつ、ハングル 1 文字ずつ）かたちで配列されているので、このような文字の全体的な構成と輪郭を離隔的、直観的に観察すると、外観が類似して見え、文字体や陰影などのささいな差は離隔的、直観的観察時に目に付く部分ではない。

（2）呼称面で、両標章はいずれもハングル標章を基準に発音されると見られ、いずれも 3 音節で構成されているが、そのうち短い単語の発音で大きな比重を占める最初の音節と最後の音節の呼称が完全に同じであり、強く発音されない中間の音節にのみわずかな差がある。

（3）観念面で、原告標章は日本語の「大創」に由来する単語で、特に韓国語の観念はないが、被告標章は「みんな買ってください」という意味の方言と観念される余地があり、同じ観点から原告標章も「すべてのものがみんなある」という趣旨で観念される余地があるところ、この場合、ありとあらゆる生活雑貨を販売するという趣旨が同じで観念も類似すると見られる。

ロ．サービスマーク権侵害の成立

　このように原告と被告の標章は外観、呼称などが類似するうえ、被告らの営業は原告標章の指定役務と同一または極めて類似する点、また、原告の売上高、加盟店数などから見て、

原告標章は韓国内で既に広く認識されていると判断される点、原告と被告らが取り扱う物品・顧客層が互いに重なり、被告らの売り場の雰囲気や製品の陳列方式も原告の売り場と非常に類似するので、被告らには原告標章が獲得した周知性に便乗しようという意図があると推断でき、これによって需要者は被告の役務が原告と出所が同じであるか少なくとも関連性があると誤認混同するおそれが非常にある。

上記のような事情に照らしてみると、被告らは原告のサービスマーク権を侵害していると見るのが妥当であり、その侵害行為によって得たものと認められる利益、計 1 億 3,000 万ウォン（約 1300 万円）余りを原告に損害賠償すべきである。

【専門家からのアドバイス】

3 音節の文字で構成された、音節数が比較的短い標章の類似性について、これまで法院は、呼称が異なる部分が強く発音されるか否かに重点をおいて判断してきており、両標章が「사（サ）」と「이（イ）」という中間の音節が明確に異なり、また、外観のデザインが異なる上に、観念も「ぜんぶ買ってください」と、「ぜんぶあります」若しくは日本語由来の原告標章として明確な違いがある点を挙げて両標章の誤認・混同可能性を否定した一審判決に多少うなずける面もなくはなかった。

これに対して、二審の高等法院では、称呼・外観・観念ともそれぞれ類似するとして正反対の判断をしたわけであるが、二審でこれらと併せて重点的に見た部分は、需要者の出所混同に関する部分であるといえる。即ち、原告標章の周知性や被告らの営業方式・商品配列方式などにより需要者が出所を混同しやすいという点を汲み、被告の模倣の意図と商標権者の保護により重点をおいたのである。

とかく、一審法院では機械的、表面的、教科書的な判断がなされがちであり、上級審にあがるに従って標章の単純な類否以外の「様々な側面」から総合的に事実関係が加味されるようになることが多いものではあるが、一審と二審で完全に相反する判示がなされた点からもわかるように本事案の結果がどのようになるか、今後の大法院の判断が注目される。

５．条約当事国に登録された商標に類似した韓国出願サービスマークは、正当な権利者の同意なく代理人や代表者により出願されたものかどうか

【書誌事項】

当　事　者：原告(株式会社ジャンティアジア) vs. 被告(特許庁長)、補助参加人(条約当事国商標権者Ａ)

判 断 主 体：特許法院

事 件 番 号：2013 ホ 10027

言 渡 し 日：2014 年 6 月 19 日

事件の経過：確定

【概　　要】

商標法第 23 条第 1 項第 3 号[8]で言う代理人や代表者とは、一般に商標に関する正当な権利を有する者の代理店、特約店、総代理店などといえるが、商標出願人が契約によって代理人になった者でない場合でも、正当な権利者や契約による代理人との関係、営業形態、出願経緯、標章及び指定商品の関連性など諸般の事情に照らし、上記商標法の規定を不当に回避するための便宜的、形式的なことに過ぎないときは、当該商標出願人を上記規定の代理人や代表者と見るべきである。

【事実関係】

補助参加人は、比較対象商標を、「タバコ」などを指定して条約当事国であるベネルクス 3 国に登録した権利者であるとともに Janty Technology Group Inc.の代表者であり、株式会社ジャンティコリアと 2009 年 4 月から 2019 年 4 月まで商標専用使用権契約を締結した。ジ

[8] 第 23 条(商標登録の拒絶決定及び拒絶理由通知)
① 審査官は、商標登録出願が次の各号のいずれかに該当する場合には、その商標登録出願について商標登録の拒絶決定をしなければならない。
３．条約当事国に登録された商標又はこれに類似する商標であってその商標に関する権利を有する者の代理人若しくは代表者又は商標登録出願日前 1年以内に代理人若しくは代表者であった者が商標に関する権利を有する者の同意を得ることができない等の正当な理由がないのにその商標の指定商品と同一又はこれに類似する商品を指定商品として商標登録出願をした場合。ただし、その権利者から商標登録異議の申立てがあり、又は第22 条第 3 項の規定による情報提供がある場合に限る。

ャンティコリアは契約期間中である2011年3月9日に補助参加人の同意なしにサービスマーク(以下「本件出願サービスマーク」)を役務類区分第35類の「タバコフィルタ卸売業、電子タバコ卸売業等」に出願し、その後、2011 年 11 月に権利関係変更申告書を通じて原告である株式会社ジャンティアジアに出願人を変更した。その後、補助参加人は2012年3月に本件出願サービスマークが商標法第23条第1項第3号に違反するという理由で異議申立をし、特許庁は異議申立を受け入れて本件出願サービスマークの登録を拒絶した。原告は特許審判院に拒絶決定不服審判を請求したが棄却され、特許法院に審決取消訴訟を請求した。

補助参加人の比較対象商標

本件出願サービスマーク

【判決内容】

本件出願サービスマークの出願当時、比較対象商標はパリ条約当事国であるベネルクス 3国に登録されていた事実が認められ、両標章は「TM」表示の有無に差があるだけで、外観上同一の形状の図形で構成され、外観が与える支配的印象が非常に類似すると共に、比較対象商標の指定商品である「タバコ」などは、本件出願サービスマークの指定役務中「電子タバコ卸売業」のサービス対象になる商品と密接な関連があるので、類似性が認められる。

原告が補助参加人の代理人かどうかについて考察するに、補助参加人はジャンティコリアの代表理事であるユン・ホンソンと比較対象商標に関する専用使用権を設定する旨の契約をし、その契約期間内にジャンティコリアが本件出願サービスマークを韓国特許庁に出願したので、ジャンティコリアは本件出願サービスマークの出願当時、補助参加人の代理人または代表者に該当する。ところが、原告のジャンティアジアとジャンティコリアは営業目的が同一で、同じ建物内に所在している点、原告とジャンティコリアは代表理事(ユン・ホンソン)と社内理事が同一である点、原告とジャンティコリアは株主と所有持分が同一である点、ジャンティコリアは本件出願サービスマークを譲渡するだけの特別な理由がないにもかかわらず、原告に無償で出願を譲渡した点に照らしてみれば、本件出願サービスマークの出願人を

ジャンティコリアから原告に変更したのは、商標法第 23 条第 1 項第 3 号の適用を回避するために便宜的、形式的にしたことに過ぎないので、原告を補助参加人の代理人または代表者と見るのが相当であり、そして、原告が補助参加人に同意を受けたという事情もないので、本件出願サービスマークは、商標法第 23 条第 1 項第 3 号によって登録されることができない商標に該当する。

【専門家からのアドバイス】

従来、特許庁、特許審判院や法院は、登記上別の法人であれば、厳然と別個の法人格を有する別個の当事者として取り扱うのが一般的である。ただし、商標法第 23 条第 1 項第 3 号の「代理人や代表者」を解釈するにおいて、法院は出願人と実際の契約当事者(代理人)の法人格が異なる場合にも、特別な事情があれば柔軟な判断をする傾向があり、今回の判決でも両者の関係、営業形態など諸般の事情を総合的に考慮して同要件を柔軟に判断した。本件で原告は、別個の法人格を有する会社が契約当事者の実質的支配を受ける関係にあるという事情だけでは契約当事者と同一視できず、両者は財務諸表資料上でも別個の会社であると強く主張したにもかかわらず、法院は両者の株主関係、代表者、住所などを総合的に考慮して出願人を代理人と同一視できると判断した。このように代理人の範囲を柔軟に見ることについては、最近特許庁でも法院の見解を受け、2014 年 1 月 1 日から施行中の審査基準で「代理人や代表者」と実際の「出願人」の名義が異なっても、同法律要件判断時に両者の関係、営業形態など諸般の事情を考慮すべきであって、その所有と経営を実質的に支配する者の名義で出願した場合は、代理人や代表者が出願したものと見なすと明示的に規定している。

国内のディストリビューターなどと取引する外国の商標権者としては、国内の代理人が不当な出願をした場合に、異議申立をしたり登録取消審判を提起する等の方法で積極的に対応すれば、本件判決や改正された審査基準を追い風として「代理人や代表者」に関するより柔軟な解釈と判断を受けることができるものと期待される。

６.商標権者の鑑定により通関保留になった被疑物品が後日非侵害と判決が下された場合に、権利者の侵害品であるという趣旨の鑑定や捜査過程での陳述が反社会的な不法行為を構成するか否か

【書誌事項】

当　事　者：原告（被控訴人）A　vs.被告（株式会社バーバリーコリア、控訴人）

判 断 主 体：ソウル中央地方法院

事 件 番 号：2013 ナ 56227

言 渡 し 日：2014 年 8 月 28 日

事件の経過：大法院上告

【概　　要】

税関での商標権や著作権侵害の被疑物品に対する通関保留の際には、権利者に鑑定結果に対する民・刑事上の責任を負うという内容が記載された鑑定書の提出が要求されるが、この被疑物品が、後になって商標権侵害でないと判断された場合でも、権利者による鑑定や陳述は捜査機関が参考にするための意見の提示に過ぎず、また、事実関係に対する虚偽の陳述や通関申請者を害する目的がないことが明白であるなら、国の捜査要請に協力したに過ぎない行為として、反社会的な不法行為とは言えない。

【事実関係】

被控訴人（原告、以下「原告」）は、中国のショールメーカーJ 社から製品を買い入れることにしたが、そのデザインが控訴人（被告、以下「被告」）の登録商標と類似して見えることから、デザインを一部変更して再び J 社に同製品の製造を依頼し、2010 年 10 月に中国で生産したショール（以下「本件製品」）を輸入しようとした。しかし、仁川税関は被告の商標権（以下「本件登録商標」）を侵害するおそれがあると見て、被告に対して真偽の確認を依頼した。

被告の本件登録商標（色彩）	原告の本件製品

このような依頼を受け、被告は 2010 年 11 月に「鑑定の結果、本件製品は模倣品と見られ、同鑑定結果により発生する全ての民・刑事上の責任を負うことを確約する」という内容の確認書を作成して仁川税関に提出した。本件製品は、仁川税関によって通関保留とされるとともに、仁川税関所属の特別司法警察官による捜査手続が開始され、その結果、本件製品は本件登録商標の商標権を侵害したとして検察に送致、商標法違反で起訴された。しかし、ソウル中央地方法院は本件製品の地の色、線の太さ、格子柄の反復度等で多くの差があり、本件登録商標と非類似であると判断し、その控訴審でも同じ事由で却下して結局無罪判決が確定した。その後、原告は、無実であるにもかかわらず商標法違反で起訴され裁判にまで巻き込まれて相当な精神的・財産的被害を被ったとしながら、国と被告を相手取って損害賠償を請求したところ、ソウル中央地方法院は両社の製品にはかなりの差があり、専門家であれば商標権侵害でないことが十分に分かったにもかかわらず、これをよく知る被告が積極的に商標権侵害を主張して原告に財産上の損害を負わせたとして、被告に 1000 万ウォンの賠償を命じた（ただし、共同被告である国に対しては、税関は確認書を信じて通関を保留としたため職務上過失があるとは断定し難いとして責任を認めなかった）。この原審判決に対して被告は控訴をするに至った。

【判決内容】

（1）本件捜査は仁川税関長の認知事件であり、原告も最初のモデルが誤認混同のおそれがあると見て自らデザインを修正、削除した点に照らしてみれば、たとえ後で商標権侵害が無罪と確定したとしても、本件製品は一見有名な被告の本件登録商標と類似すると見られる余地

もある点、

（2）税関に提出する侵害についての陳述者の見解は、捜査機関が参考にするための意見の提示に過ぎず、確認書上の「鑑定結果により発生する全ての民・刑事上の責任は被告が負う」という表現は、事実関係に対する虚偽の陳述や相手方を害する目的が明白な場合に限定して解釈すべきである点、

（3）原告に対する通関保留の根拠である関税法第 235 条第 7 項は、税関長の職権保留を規定したもので、知的財産権者が担保及び損害賠償の覚書を提供して通関保留を要請するようにするその他の規定とは責任を異にして見るべき点、

（4）被告が原告の業務を妨害したり損害を与えるために虚偽の証拠を提出する等の状況が見られない点、

（5）通関保留及び裁判で発生した原告の損害について、被告に全ての責任を負わせるようにすると知的財産権者の権利保護を大きく後退させ、不当な通関保留による被害の補填は他の方法を模索することが妥当な点、

以上を総合してみれば、被告は国の捜査要請に協力したに過ぎず、原告に対する反社会的な不法行為を構成するとはいえないので、損害の範囲に関して詳察する必要なく原告の主張は理由がない。よって被告敗訴部分を取り消し原告請求を棄却する。

【専門家からのアドバイス】

模倣品であるか否かについて税関から鑑定の要請があった場合、権利者側としては自社商標の保護のために迅速かつ積極的に協力せざるを得ない。また、商標権の侵害か否かは最終的に法律的判断が伴うものであり、本件は特に標章の外観の類否が問題になった件で、容易でない類否判断が必要であった。原告も当初、ショールのデザインが被告の商標と類似すると考え、デザインを多少変更した点に照らしてみると、一審法院が被告にだけ民事責任を負わせたことは権利者にとって苛酷過ぎる面がある（一審判決が下された当時は、権利者の「勇み足」を懸念する向きもあったが、現実的にはバーバリーコリアは今も税関から模倣の疑いのある商品に対する鑑定書の要請を数多く受けているはずである）。また、虚偽の証言をするなどの特別な事情がないにもかかわらず、確認書の提供や模倣品である旨の陳述など、権

利者の捜査過程への協力に対して責任を問うことは、今後、権利者が商標権等の権利保護を主張するのに大きく影響するおそれがあり、模倣品に対する税関の積極的な捜査を萎縮させることもあり得るという面で、控訴審の判決には確かに一理ある。ただし、同時に考慮すべきことは、確認書の提出によって通関保留処分を受ける（善意で無実の）輸入業者の利益である。本件でも輸入業者は 3500 万ウォン以上の仕入れ代金のうち約 2500 万ウォンを支払った状態で、2 年もの間、商品の通間保留と捜査を受けるなどの不便さと苦痛を経験した末に損害賠償を請求するに至っている。

本判決は、現在大法院に上告中ではあるが、仮に大法院でも権利者が確認書を提供する等の行為は不法行為ではないと判断されるとしても、確認書のような法律文書は、将来面倒な争いが起きるのを防ぐためにも提出する前に権利侵害や商標類否に係る慎重な法律的判断が必要な点（本件登録商標は色彩商標であり、模様や柄だけではなく色合いも十分に考慮する必要がある）や、簡単な書面でも法律用語の使用にはより万全を期するべき点など、示唆するところが大きい事案である。

なお、2013 年 7 月 1 日から施行されている「関税庁告示第 2013-61 号」では、権利者に偏った侵害判定手続を補完するために、「権利者の鑑定書」による職権通関保留基準を削除し、「物品の性状、包装状態、原産地、積出国、申告金額などを総合的に判断して当該物品が知識財産権を侵害したことが明白な場合など」に税関長が職権で通関保留措置をとれると関連規定を改正した。ただし、実務的には、税関長が、侵害が明白な物品であるか否かを判断する際、鑑定書や確認書は依然として補助的手段として活用されている。

７．本件出願商標「ソウル大学校」が薬剤商品において識別力があるか否か

【書誌事項】

当　事　者：原告（ソウル大学校産学協力団）vs. 被告（特許庁長）

判 断 主 体：特許法院

事 件 番 号：2014 ホ 2092

言 渡 し 日：2014 年 9 月 18 日

事件の経過：大法院上告

【概　　要】

「ソウル大学校」は、「ソウル」という顕著な地名と「大学校」という普通名称とで構成された標章であって、韓国の一流大学として韓国内に広く知られている。「ソウル大学校」が教育業以外の指定商品にも識別力が認められるか否かが争われた。

【事実関係】

原告であるソウル大学校産学協力団は、本件出願商標「ソウル大学校」を商品類区分第 5 類の薬剤商品などを指定して 2011 年 12 月 22 日に出願したが、特許庁は、顕著な地理的名称である「ソウル」と学校の種類である「大学校」とで構成された標章であり、需要者が何人の業務と関連した商品を表示する商標であるか識別できないので、商標法第 6 条第 1 項第 4 号[9]及び第 7 号[10]に該当して登録を受けることができないという拒絶決定をした。原告はこれを不服として拒絶決定不服審判を請求したものの棄却審決を受け、特許法院に審決取消訴訟を請求するに至った。

【判決内容】

（1）「ソウル大学校」は、1946 年 8 月に国立総合大学として設立されて以来、本件審決日

[9] 商標法第 6 条第 1 項第 4 号：顕著な地理的名称・その略語又は地図のみからなる商標

[10] 商標法第 6 条第 1 項第 7 号：需要者が何人かの業務に係る商品を表示するものであるかを識別することができない商標

頃まで約 68 年間にわたって学校名として使用され続けている。

（2）ソウル大学校は、2013 年までに約 20 万人以上の大学卒業生、10 万人以上の修士、博士を輩出し、最近 6 年間には毎年 19,000 万人以上が学士課程への入学を志願しており、1 万人以上が修士、博士課程への入学を志願した。

（3）ソウル大学校には 16 の単科大学と 1 つの一般大学院、9 つ専門大学院があり、ソウル大学校病院、ソウル大学校歯科病院なども設立して運営している。

（4）ソウル大学校は最近 5 年間に毎年 1 万回以上の学術会議、セミナー、シンポジウムなどを開催しており、同期間に発表した学術論文だけで約 7000 本を超える。

（5）国語辞典や百科事典に「ソウル大学校はソウル特別市冠岳区などに所在している国立総合大学校である」という趣旨で記載されている。

（6）このようなソウル大学校の名称使用の単一性、使用期間、入学/卒業者数、大学の施設、活動内訳、周知程度などに照らしてみれば、「ソウル大学校」は「ソウル」と「大学校」に分離認識されたり、顕著な地理的名称と普通名称とが単純に結合したものではなく「ソウル」と「大学校」が結合して「国立総合大学校」という新たな観念が導き出されたといえ（即ち、本件出願商標は周知、著名の程度を超えて一般の誰にでも 1 つの単語として認識される状態に至っている）、また、ソウル大学校でない者は「ソウル大学校」と同一・類似の標章の使用が法律により禁止されているところ、「ソウル大学校」商標を誰でも用いられるようにする公益的理由もないので、本件出願商標は、商標法第 6 条第 1 項第 4 号及び第 7 号に該当しない。

【専門家からのアドバイス】

識別力が不十分な標章に対して相当量の使用を通じて識別力を事後的に取得した場合、その識別力の取得範囲をどこまで認めるか否かについて、既存の判例と特許庁は極めて厳格に限定された範囲内で認めてきたといえる。「ソウル大学校」も 68 年間にわたって教育業に相当量使用され、広く知られてその識別力を取得したことは否定の余地がない。ところが、ソウル大学校を教育業でない他の商品に出願する場合に、これをセカンダリ・ミーニング（商標法第 6 条第 2 項）の取得如何としてアプローチすべきなのか、既存の法理を適用すべきなのかを巡り、特許法院でも非常に苦慮したものと見られる。韓国において「ソウル大学校」は

特別な意味を有しているといえる。即ち、老若男女誰でも知っていて、受験生であれば誰でも入りたいはずであり、社会的にもソウル大学校を知らない者はまずいないだろう。このような社会的認識を考慮して、特許法院は、ソウル大学校は既に周知、著名の域を越えて、即ち、セカンダリ・ミーニングの取得の程度を越えて「ソウル市冠岳区に所在する国立総合大学校」という新たな単語になったと判示し、これ以上の指定商品に対する識別力の問題を論じなかったものと見られる。「ソウル大学校」は特殊なケースで、地名と普通名称が結合した全ての標章がこの法理に従うようになるとは考えられない。果たして、大法院でも特許法院の判断を支持するのか、その判断が非常に注目される。

８．立体的形状に識別力のある文字が付加された構成の立体商標には識別力があると判断された事例

【書誌事項】

当　事　者：原告 A vs. 被告（特許庁長）

判 断 主 体：特許法院

事 件 番 号：2014 ホ 2344

言 渡 し 日：2014 年 9 月 19 日

事件の経過：大法院上告

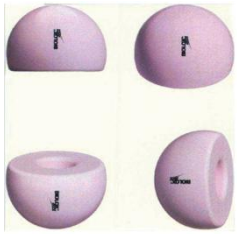
【概　　要】

特許庁は立体商標について、その文字、記号の結合如何に関係なく立体商標の形状だけで識別力の有無を判断するよう「審査基準第 8 条」で規定している。本件は、このような審査基準にもかかわらず、立体商標内に文字部分が記載された本件出願商標が全体的に識別力が認められるか否かが問題になった事件である。

【事実関係】

原告は、2012 年 1 月 18 日に本件出願商標（下図参照）を商品類区分第 10 類「Hip joint balls（人工股関節用ボール）等」に指定して国際登録出願をしたが、韓国特許庁は、2013 年 5 月 31 日に「本件出願商標は中央が凹んだ 4 つのピンク色の半球状に構成された立体商標であり、たとえ文字などが半球状表面に表示されていても、全体的な形状や模様が取引社会で通常採用できる指定商品の形状や模様の範囲を逸脱しないものなので識別力が不十分であり、商標法第 6 条第 1 項第 3 号に該当する」として拒絶決定をした。

原告はこれを不服として拒絶決定不服審判を請求したものの、特許審判院においても付記されている文字（下図参照）に識別力があるとしても、立体商標の識別力有無の判断には考慮されないので、本件出願商標は商標法第 6 条第 1 項第 3 号に該当すると判断した。これに対し、原告は特許法院に審決取消訴訟を請求した。



本件出願商標（立体商標）

本件出願商標に付記された文字

【判決内容】

（1）商標法第 2 条 1 項第 1 号イ目は「記号・文字・図形、立体的形状又はこれらを結合し、又はこれらに色彩を結合したもの」を標章と規定して、立体的形状のみからなる標章に記号・文字・図形が結合した標章を認めている。

（2）商標法第 6 条第 1 項第 3 号は、形状を普通に用いる標章のみからなる商標は登録を受けることができないように、また、同法第 7 条第 1 項第 13 号は、商品などの機能を確保するのに不可欠な立体的形状のみからなる商標は登録を受けることができないと規定しており、立体的形状に他の識別力のある構成が結合している商標について登録を受けることができないと規定していない。

（3）また、商標法には立体的形状に文字などが結合した商標において立体的形状のみで識別力を判断するようにする規定がない。

（4）登録商標の保護範囲は出願書に記載した商標に従って定められるので、立体的形状に文字などが結合された商標はその全体によって保護範囲が定められるのであって、立体的形状のみで定められない。

（5）本件出願商標の出願書には商標の種類が「立体商標」となっているが、これは単に書式がそうなっているだけで出願人が独自に立体的形状のみを限定して出願したものでもない。

（6）立体的形状が識別力のある文字などと結合した場合、需要者は文字から商品間の出所を区別するはずである。

（7）従って、上記のような立体的形状に文字・記号などが結合した商標の登録を許容することは公益や立体商標制度の趣旨に反すると見ることができず、立体商標と文字などの結合商標の識別力はその全体として識別力の有無を判断すべきである（これと関連して、特許庁の「審査基準第 8 条」は、審査の便宜上定めた内部審査基準に過ぎない）。

（8）これにより、本件出願商標の識別力を詳察すると、その立体的形状は指定商品「人工股関節ボール」の形状に認識され、ピンク色も識別力を付与するものではないと見られるが、「

」部分は造語商標として識別力が認められるので、本件出願商標は全体的に識別力が認められる。

【専門家からのアドバイス】

特許庁は、音・匂い・色彩など非伝統的商標については、それ自体が自他商品識別力がないとみて、必ず使用による識別力を取得した後に登録を認めるものとして審査基準で規定している。本審決取消訴訟においても、被告である特許庁側はこのような見解を固守し、立体商標も非伝統的商標の一種として、それ自体が識別力を備えてこそ商品の出所としてはじめて機能するものであって、識別力のある文字商標が付加されているか否かを考慮してはならないと主張した。たしかに、立体的形状が商品の形状をそのまま帯びている場合が多い点に照らしてみれば、公益的な側面で特許庁の見解も一理あると考えられる。しかし、出願人の商標選択の側面からすると、特許庁が法律で規定しているわけではない「物差し」（審査基準）を用いて出願人にあまりにも厳格な基準を求めていると考えられる側面があることも事実である（実際に立体商標の出願件数は韓国だけでなく世界的に見ても微々たるものである）。文字のみで構成された商標の場合も、識別力がない部分が識別力がある他の部分と結合して結合商標としていくらでも登録が可能な点に照らしてみれば（また、使用によって識別力がなかった部分も事後的に識別力を取得する場合もある）、立体商標だからといって法律で規定してもいない物差しを適用する法的根拠は非常に弱いということは否定できなかろう。このような点に照らしてみれば、特許法院の判決はある程度納得がいくものではあるが、立体商標に関する制度の根幹にかかる部分であるだけに、今後の大法院の判断がどうなるかは予断を許さないと思われ、それによって審査基準がどのような影響を受けていくのか、その帰趨を見守る必要があろう。

９．取引書類、名刺等にのみ表示され、指定商品に表示されていない商標が商標法第 73 条第 1 項第 3 号所定の商標の「使用」に該当するかどうか

【書誌事項】

当事者：原告(韓国の個人) vs. 被告(テレックスコーポレーション)

判断主体：特許法院

事件番号：2014 ホ 2849

言渡し日：2014 年 9 月 25 日

事件の経過：確定

【概　　要】

取引書類と名刺、ホームページに商標を表示し、指定商品に直接使用していない場合、韓国商標法で[11]規定する商標の使用に該当するかに関連して、本件登録商標が本件指定商品(クレーン)と関連して表示されているか分からないため、商品の出処を表示するために使用されたとは見られないので、商標法第 73 条第 1 項第 3 号によりその登録は取消されなければならない。

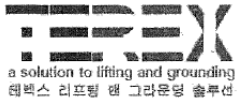
【事実関係】

被告は 2012 年 12 月 12 日に原告を相手取って本件登録商標「 」が取消審判請求日前の 3 年以内に国内で使用されていないことを理由とし、商標法第 73 条第 1 項第 3 号所定の不使用取消審判を請求した。特許審判院は被告の請求を認容する審決をし、これを不服とした原告は本件審決取消訴訟を特許法院に提起するに至った。

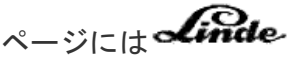
[11] 韓国商標法第 2 条第 1 項第 7 号では、1)商品又は商品の包装に商標を表示する行為、2)商品又は商品の包装に商標を表示したものを譲渡し、若しくは引き渡し、又はその目的で展示・輸出若しくは輸入する行為、3)商品に関する広告・定価表・取引書類・看板又は標札に商標を表示し、展示し、又は頒布する行為、のいずれかに該当する行為を商標の使用と規定している。

【判決内容】

原告は取消審判請求日前の 3 年以内に韓国内での指定商品であるクレーンの見積書、取引明細書、輸入申告済証等の「取引書類」と「名刺」、原告が代表理事である訴外会社の「ホームページ」に本件登録商標を表示した事実が認められる。ところが、下記理由により、上記証拠によって本件登録商標が審判請求日前の 3 年以内に国内で正当に使用されたとは見難い。

① 見積書等の取引書類には「 

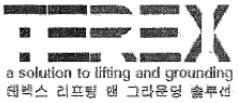
」という本件登録商標が含まれた標章が表示されているだけで、取引書類の品目欄には「リンデリーチスタッカ形式 C4531TL/5」、輸入申告済証の「品名」欄と「取引品名」欄にはLINDE REACH STACHER と記載されている。

② 訴外会社の他のホームページには「訴外会社がリンデの韓国代理店として 1996 年より 1 トンから 52 トンに至る多様な物流装備を供給管理している」と記載されており、上記ホームページの装備提案書部分には「装備名リーチスタッカ、形式 C4531TL/5、製作社 Linde」と記載されているが、同ホームページには 

の標章以外に本件登録商標は表示されていない。

③ 訴外会社が販売したクレーンは Linde の標章が表示された状態で販売されたと見られるが、クレーンのような数億ウォンに至る高価商品は、上記 Linde の標章が出所表示や品質機能を表示するのに絶対的な機能をすると見られる。

④ 訴外会社のホームページには、本件登録商標の表示とともに「テレックス、クレーン専門家」、「Terex, a solution to lifting equipment」と小さく表示されているだけで、本件登録商標がクレーンと関連して表示されているか分からない。

⑤ 訴外会社の名刺の左側に 

という表示があるが、本件登録商標がクレーンと関連して表示されているか分からない。

⑥その他、原告は、本件登録商標がクレーンに直接表示された証拠を提出していない。

従って、本件登録商標がクレーンの出所を表示するために使用されたと見るだけの資料がないので、本件登録商標は、商標法第 73 条第 1 項第 3 号によってその登録が取り消されるべきである。

【専門家からのアドバイス】

商標法第 2 条第 1 号第 7 号で規定する商標使用行為は、各目のいずれかに該当すれば足りると規定されているので、文言だけ見れば本件登録商標は同項ハ目の「商品に関する**広告、定価表、取引書類等に商標を表示して展示または頒布**する行為」、即ち広告行為に該当すると見る余地もあるといえる。さらに、商標権者は図案化された登録商標 をホームページや名刺等にそのまま表示しているという点を見ればなおさらそうである。しかし、法院は、商標使用に関する商標法の条項を文言そのまま適用するのではなく、商標の本来の機能に立ち返り、果してその商標が「出所表示や品質保証表示」の機能を発揮しているかを考慮し、商標法第 2 条第 1 号第 7 号各目を総合的に判断した。即ち、どんなに取引書類やホームページ、名刺等に登録商標と同一の標章が表示されていても、同法イ目所定の「商品または包装に商標を表示する行為」が全くなされていない場合、それにより登録商標がいかなる商品に表示されているものか需要者が分かり得ない状態に置かれているならば、その標章は「商標」といえないだけでなく、上記のような広告行為(ハ目)は、登録商標に関する真正な広告行為ということができないと判断したのである。同判決は今後韓国での商標使用や不使用取消審判請求時には大いに参考としたい判決である。

１０．同一の商号商標を使用していたグループ会社が系列分離された場合、分離された系列会社がその商号商標が含まれた商標を出願登録することが可能かに関する事案

【書誌事項】

当 事 者：原告(現代重工業株式会社 外 1 人、被上告人) vs. 被告(現代 IBT 株式会社、上告人)

判断主体：大法院

事件番号：2012 フ 3657

言渡し日：2015 年 1 月 29 日

事件の経過：確定

【概　　要】

計算機などの商品について「現代」の登録商標を保有しており、現代グループの系列会社として出発した中小企業が、旧現代グループが 2002 年に大規模に系列分離された後、指定商品追加登録出願をしたが、この当時を基準とする限り、「現代」が表示する営業主体に含まれない他人であると見るのが妥当であり、その追加指定商品が現代グループと特殊な関係がある等の出所の誤認混同を一般需要者に引き起こさせるおそれが多大であると言えるので、商標法第 7 条第 1 項第 10 号に該当し、登録を受けられないと判断された。

【事実関係】

被告は、2000 年 5 月にその商号を「現代イメージクエスト株式会社」として旧現代グループの系列社だった現代電子産業株式会社の子会社として設立された会社であり(それ以降、何回か商号変更があった)、かつ 1986 年に登録された本件登録商標「現代」(指定商品 9 類電子複写機、コンピュータ周辺機器、計算機等)の分割移転を受けた登録権利者でもある。被告は、現代グループが大規模に系列分離された後である 2003 年 10 月に光ディスクなどを追加する 1 次の指定商品追加登録出願をして登録を受け、2008 年にはパーソナルコンピュータなどを追加する 2 次の指定商品追加登録出願をし、同様に登録を受けた。

これに対し、原告である現代重工業らは、本件登録商標の指定商品中、1 次、2 次の追加登

録指定商品は韓国の大規模な企業集団である現代重工業グループ、現代自動車グループなどを象徴する「現代」、「HYUNDAI」との関係で商標法第7条第1項第10号[12]等に該当して無効審判を請求したところ、特許審判院は、1次、2次の指定商品追加登録は無効事由に該当しないとして請求棄却したものの、特許法院では、「被告は一時、汎現代グループのように旧現代グループの系列社であったが、1次、2次の指定商品追加登録日当時は汎現代グループの系列社ではなく、認知度がそれほど高くない中小企業に過ぎず、一般需要者や取引者が「現代」の営業主体として現代グループの外に被告までも認識していたと見難いので、被告は1次、2次の指定商品追加登録日当時を基準とする限り、「現代」が表示する営業主体に含まれない他人であると見るのが妥当である」として無効であると判断した。これに対し、被告は大法院に上告した。

【判決内容】

先使用標章の「現代」は、1998 年から 2002 年まで現代グループが大規模に系列分離されるまで国内の代表的グループだった旧現代グループ及びその系列各社が商標またはサービスマークとして使用してきた著名な標章である。

ところが、被告が1次、2次の指定商品追加登録出願をした2003年、2008年当時は、既に旧現代グループの主要系列社だった原告現代重工業、現代自動車、現代百貨店、現代産業開発グループなどが自社の系列社とともに現代重工業グループ、現代自動車グループ、現代百貨店グループなどの個別グループを形成しており、これらは、資産規模が大きく国内の企業順位で上位グループに入っており、各事業分野を長期間リードしてきた大企業を中心に多数の系列社を抱えながら、各社の商標及びサービスマークなどとして先使用標章を使用し続けている。

一方、被告は、2000年に現代電子産業株式会社の子会社として設立されはしたが、2001年に「イメージクエスト株式会社」に商号を変更し、商号を「株式会社ハイニックス半導体」に変更した現代電子産業株式会社とともに2001年7月に現代グループから系列分離された。また、被告は、1次、2次の指定商品追加登録決定日当時、汎現代グループをなす個別グルー

[12] 商標法第7条第1項第10号:需要者の間で顕著に認識されている他人の商品又は営業と混同を生ずるおそれがある商標は登録を受けることができない

プとは経済的、組織的に何らの関係も結んでいなかった。

上記のような事情に鑑みると、汎現代グループをなす個別グループは、旧現代グループの主要系列社を中心に形成された企業グループとして先使用標章の採択、登録及び使用に中心的な役割を担うことによって、一般需要者間にその先使用標章に化体された信用の主体と認識されるとともに、その先使用標章を承継したと認められるので、これらの個別グループは先使用標章の権利者であるといえる。

一方、1 次、2 次の追加登録決定日当時、旧現代グループは系列分離されて社会的実体がなくなったが、旧現代グループの系列社だった被告は、先使用標章の採択、登録及び使用に何らの中心的な役割も担っていなかっただけでなく、「現代」という名称が含まれていない商号に変更したこともある点に鑑み、一般需要者間に被告がその先使用標章に化体された信用の主体と認識され、またはその先使用標章を承継したとも見られないので、被告は本件先使用標章の権利者になり得ない。

さらに、先使用標章は、1 次、2 次の追加商品登録出願日当時、既に著名商標だっただけでなく、原告らは、追加登録出願商品と密接な関連がある IT 事業を営んでいる点に鑑みると、本件 1 次、2 次の指定商品追加登録は、その追加指定商品が汎現代グループをなす個別グループなどと特殊な関係がある等の出所の誤認混同を一般需要者に引き起こさせるおそれが多大であるといえ、本件登録商標は、商標法第 7 条第 1 項第 10 号に該当する。

【専門家からのアドバイス】

特許庁の発表によれば、韓国には商標権の権利関係が比較的複雑な企業がいくつか存在する(例：錦湖アシアナ、大成、大宇、ロッテ、韓進、現代等)。このような大企業は大部分、系列分離過程を経て同一のグループ名称を数十社が登録して使用しているが、それらの会社が再度分離、売却過程を経る場合、グループ商号商標の識別力が低下したり、ブランド価値が下落するリスクを抱いているといえる。また、需要者の側から見ても、系列分離されて何らの関係もない会社がグループ会社の名称を使用する場合、需要者は同じ系列社と誤認し得る問題があるといえる。本件でも、法院ではこのような事情を考慮し、被告がたとえ系列会社として出発したとしても、需要者の認識の中で現代グループと認識される会社かどうかを厳格に把握したと見られる点で至極納得の行くものである(ただし、系列分離前に分割移転を

受けた「現代」の商標については、被告は今後も登録を維持することができると判断されている)。

一方、これと関連して特許庁でも最近、大企業の名称の商標審査に関して新たな指針を出した。即ち、これまでは同一の名称を含んだ先登録商標が存在するとしても、同じ系列社であればその登録を許容したが、今後は法人格が異なる会社であれば他人と見て同一の名称を含んだ先登録商標との関係でその登録を拒絶するという見解を出したのである。ただし、特許庁は、既に登録されている本人の先登録商標と同一性が認められるならば例外とするとしているが、本件大法院判決に照らしてみると、その場合でも、出願人が出願の登録決定日当時、当該グループと経済的、組織的に何らの関連もなければ、汎グループ商標との関係で商標法第 7 条第 1 項第 10 号に該当する場合もあると思われる。

１１．立体商標に識別力がある文字などが付加された場合、全体的な識別力が認められるか否か

【書誌事項】

当 事 者：原告 A vs. 被告(特許庁長)

判断主体：特許法院

事件番号：2014 ホ 6889

言渡し日：2015 年 1 月 9 日

事件の経過：確定

【概　　要】

商標法は立体的形状のみからなる標章に記号・文字・図形が結合した標章を認めており、立体的形状に他の識別力ある構成が結合している商標について登録を受けることができないとは規定しておらず、立体的形状に文字などが結合した商標において立体的形状でのみ識別力を判断するようにする規定もなく、このような商標の登録を許容することが公益に反するとか立体商標制度の趣旨に反すると見ることはできず、立体商標と文字などの結合商標の識別力はその全体により識別力の有無を判断すべきである。

【事実関係】

原告は、2010 年 11 月 15 日に本件出願商標「 」を第 3 類の芳香剤、化粧品などを指定して出願し、特許庁長はこれを 2012 年 1 月 2 日付で出願公告した。一方、件外会社は「本件出願商標は商標法第 6 条第 1 項第 3 号及び第 7 条第 1 項第 11 号に該当して商標登録を受けることができない」という趣旨の異議申立をし、特許庁は 2013 年 3 月 8 日付で異議申立に理由があると決定した。これに対し、原告は特許審判院に拒絶決定不服審判請求をしたものの、特許審判院は 2014 年 7 月 16 日に「本件出願商標は芳香剤の一般的形状に過ぎない

ので商標法第 6 条第 1 項第 3 号に該当する」という理由で原告の審判請求を棄却する審決をした。原告はこれを不服として特許法院に審決取消訴訟を請求した。

【判決内容】

1）商標法第 2 条 1 項第 1 号イ目は、「記号・文字・図形、立体的形状又はこれらを結合し、又はこれらに色彩を結合したもの」を標章と規定して、立体的形状のみからなる標章に記号・文字・図形が結合した標章を認めている。

2）商標法第 6 条第 1 項第 3 号は、形状を普通に用いる標章のみからなる商標は商標登録を受けることができないとしており、また、同法第 7 条第 1 項第 13 号は、商品などの機能を確保するのに不可欠な立体的形状のみからなる商標は登録を受けることができないと規定していて、立体的形状に他の識別力ある構成が結合している商標について登録を受けることができないとは規定していない。

3）また、商標法には立体的形状に文字などが結合した商標において立体的形状でのみ識別力を判断するようにする規定はない。

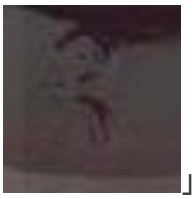
4）登録商標の保護範囲は出願書に記載した商標によって定められるので、立体的形状に文字などが結合した商標は、その全体によって保護範囲が定められるのであって、立体的形状のみで定められるものではない。

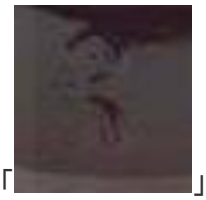
5）本件出願商標の出願書には商標の種類が「立体商標」とされているが、これは単に書式がそのようになっているだけで、出願人が自ら立体的形状のみに限定して出願したものでもない。

6）立体的形状が識別力のある文字などと結合した場合、需要者は文字から商品間の出所を区別するはずである。

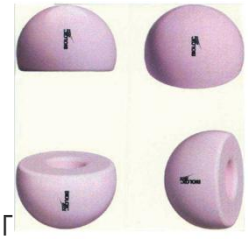
7）従って、上記のような立体的形状に文字・記号などが結合した商標の登録を許容することが公益に反するとか立体商標制度の趣旨に反すると見ることはできず、立体商標と文字などの結合商標の識別力はその全体により識別力の有無を判断すべきである（これと関連して、特許庁の審査基準第 8 条は、審査の便宜上定めた内部の審査基準に過ぎない）。

8）これにより、本件出願商標の識別力を詳察すると、本件出願商標は、円筒状を基本形状と

し、下段の「  」のようにレリーフ形成された容器、中段の白色プラスチック蓋及び上段のベルト形状が枠に突出して形成されたプラスチック蓋で構成された立体的形状に上面部と側面部に記号「 」部分、側面部に赤色パターンにレッド、ネイビー、グリーンのベルトの図形が結合された標章である。

9）本件出願商標のうち、3 段で構成された円筒状と上段のベルト形状が枠に突出して形成されたプラスチック蓋は、指定商品である芳香剤容器の一般的な形状といえるので、識別力が不十分である。しかし、本件出願商標の中下段に「  」のようなレリーフ形成された部分、記号「 」部分と赤色パターンにレッド、ネイビー、グリーンのベルト図形部分は、その指定商品との関係で性質などを示す記述的意味を有している標章として識別力が認められ、上記号及び図形が本件出願商標全体に占める割合を考慮すると、需要者がこれを容易に認識することができ、従って、本件出願商標は上記立体的形状と記号、図形が結合した全体として識別力が認められる。

【専門家からのアドバイス】

特許庁は、立体商標も音、匂い、色彩などのような非典型商標として取り扱い、必ず使用による識別力を取得した後に登録を認めると審査基準で規定しており、それ自体でのみ識別力を判断すべきであるという見解を固守している。しかし、特許法院は、昨年 9 月に識別力のある文字が付加された「  」商標(商品:人工股関節用ボール)についても、本件と同一の趣旨で、「識別力のある文字、記号などが付加された場合、商標の全体的な観点

から識別力を判断すべきである」という見解を堅持しており(特許法院 2014 ホ 2344)、同判決は最近、大法院で 2014 フ 2306 事件として審理され、2015 年 2 月 26 日付で上告が棄却された。これを受け、特許庁の立体商標に関する商標審査基準も上記大法院判決によって修正されるものとみられ、特許庁の審査段階でも識別力のある文字や記号などが付加された立体商標の登録は容易になるものと予想される。ただし、登録されても立体的形状に対する独自の権利範囲が必ず付与されるとは限らない点には留意する必要があろう。

著作権法

１．音楽著作物における著作物侵害判断の基準

【書誌事項】

当　事　者：原告 vs. 被告

判 断 主 体：ソウル中央地方法院

事 件 番 号：2013 ガ合 7566 判決

言 渡 し 日：2014 年 6 月 13 日

事件の経過：請求棄却

【概　　要】

音楽著作物の実質的類似性を判断するにおいて、音楽著作物の構成要素であるメロディー、リズム、和声を考慮するものの、これらの要素が一定の秩序によって選択・配列されることによって音楽的構造をなし、人間の聴覚を通じて感情に直接訴えるという音楽著作物の特性を反映させて、音楽の需要者である聴衆の観点を反映させるべきであると判断した事例

【事実関係】

本件で著作権侵害が問題となった音楽は、歌手 PSY（サイ）の「江南スタイル」という曲である。原告は、PSY の「江南スタイル」は、自身が 1995 年ごろ導入部と同一の動機（モチーフ）を作詞・作曲し、1998 年に上記モチーフにリフレインを付けて完成させた後、2007 年～2009 年ごろに曲名を変えて(編曲後の曲は、編曲前の曲と全メロディーが同一であり、歌詞は導入部のモチーフまでは同じで、リフレインは異なる)編曲した自身の音楽著作物を侵害したものであるとして訴訟を提起した。

原告は、自身が被告の音楽著作物である江南スタイルの共同作曲者である Ｉ と同じ会社に勤務した事実があり、原告が音楽著作物の完成後、複数の人間にこれを聞かせ、被告もこれを聞いたことがあると主張し(依拠性)、被告の音楽著作物は原告音楽著作物のうち導入部であ

る「メイル ノワ アンニョンハヌンゲ ノム シロ ウェンジ アシウォ」とメインのリフレイン部分である「ヘイ ナップン スタイル」の歌詞やメロディー、同型進行形式、性愛表現に続くリフレイン等の特性まで同一であると主張しながら、著作財産権侵害による損害80,010,000ウォン（約800万円）及び著作人格権侵害による損害20,000,000ウォン（約200万円）の賠償を請求した。

【判決内容】

ソウル中央地方法院は、音楽著作権の侵害成否の判断は音楽著作物の構成要素であるメロディー、リズム、和声を考慮するものの、これらの要素が一定の秩序によって選択・配列されることによって音楽的構造をなし、人間の聴覚を通じて感情に直接訴える音楽著作物の特性を反映させて音楽の需要者である聴衆の観点を反映させるべきで、著作権侵害か否かを区別するために2つの著作物間に実質的な類似性があるか否かを判断するときにも、創作的な表現形式に該当するもののみを対比すべきであるという法理を判示した。

ソウル中央地方法院は、このような法理に従い、本事案の場合、まずメロディーとリズムがかなり異なり、原告が主張する楽節の終止部に特異性のある虚偽終止部分（一瞬、曲が終わったように思える部分）は、たとえ特異性が認められるとしても、具体的な表現には至っていないアイデアに過ぎないため著作権法による保護対象ではなく、また、和声や歌詞においても、原告が主張する特性は具体的な表現には至っていないアイデアに過ぎず、実質的類似性の判断根拠とみなし得ないと判断した。従って、法院は著作財産権及び著作人格権の侵害が認められないとして原告の請求を棄却した。

【専門家からのアドバイス】

本件は、世界的に人気を呼んだK-POP「江南スタイル」の著作権侵害と関連した事件である。最近、韓国では、法院が音楽著作権に対する保護を拡大させる傾向にあり、その代表的な例として、人気女性歌手グループ・シークレットの「シャイ・ボーイ」判決で、法院は歌に添えられるダンスの振りつけに対しても著作物性を認め、許諾を受けずにダンス教室で振り付けを教えた行為が著作権侵害であると見て損害賠償を認めた。

本件は音楽著作物に対する事案で、法院は音楽著作物の特性を考慮した判断基準を提示し

ている。基本的に、音楽著作物も比較対象となる著作物との比較のために構成要素を分析する作業をすることになるが、このときに基準になるのがメロディー、リズム、和声である。この分析作業において、音楽の構成要素を分離して各要素単位でのみ対比する場合に、ともすると機械的な比較になってしまい、音楽とはそもそも聴衆がその音楽を聞いて感じるものであるという点が看過されがちであるが、法院はこのような点も共に考慮すべきであるとしたのである。音楽著作物の実質的類似性の判断は個別のメロディー、リズム、和声を比較しなければならないのはもちろんだが、それと同時に聞き手が感じる感覚を総合的に考慮して判断してこそ、著作権侵害判断の誤りを避けることができるという点で、本件において法院が提示した基準は極めて適切であるといえよう。

一方、音楽著作物の場合、特異性が認められる部分であっても、その特異性が楽曲の表現にまで昇華したものと見ることができてこそ、著作権法が保護する創作物になり得る。本事案においても、「ヘイ～」や「〇〇スタイル」のような単語の繰り返しは、それそのものだけでは創作的な表現とは見られないというのが法院の判断である。もしこのような単語の特定位置への使用を著作権法によって保護することになってしまうと、著作権法が目的とする文化の暢達にむしろ逆行する可能性があるという点も、法院がこうしたケースを単純なアイデアに過ぎないと判断した根拠と見られる。

本件判決は、多様な日本の文化コンテンツが韓国に輸入され紹介されている状況の中で、韓国法院が音楽著作物に対する実質的類似性の判断基準を提示したという点で意味深いものであろう。

２．著作権侵害事件での依拠性判断基準

【書誌事項】

当　事　者：原告 vs 被告(起亜自動車株式会社 外 2 人)

判 断 主 体：大法院

事 件 番 号：2012 ダ 55068 判決

言 渡 し 日：2014 年 5 月 16 日

事件の経過：上告棄却

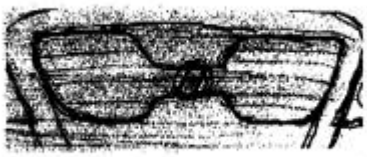
【概　　要】

起亜自動車のグリル模様の著作権侵害が問題となった事案において、原告のスケッチと被告らのデザインの類似性が顕著ではないとし、依拠性を否定した事例

【事実関係】

原告は 2005 年 8 月頃に自動車グリルのデザインスケッチをし、2005 年 8 月 21 日に現代自動車株式会社のホームページの掲示板に「デザイン提案」という件名で、「原告のスケッチ」をはじめとした環境対応車のグリルスケッチ計 4 個を掲示した。被告の起亜自動車株式会社(以下「被告 1」)は、2006 年 5 月に統一されたデザインを通じてブランドのアイデンティティを強調できるファミリールック(Family Look)の開発を始め、2006 年 9 月頃にドイツ出身の世界的に著名なデザイナーをデザイン総括責任者として迎え入れた。その結果、2008 年 6 月頃に新たな自動車を市場に投入するとともに、下記「被告らのデザイン」を採択し、その後、被告 1 が市場に投入した大部分の車種にこれと類似の形態のグリルを装着した。一方、被告 1 は同じ現代自動車グループに属する被告の現代自動車株式会社などと共同で、2008 年 9 月 2 日に被告らのデザイン及びこれをわずかに変形したグリルデザインについて被告 1 の先行デザインチーム社員を創作者としてデザイン権の登録を済ませた。原告は、被告 1 が自身のスケッチを盗用したとし､2009 年 12 月に 2 億ウォンの賠償を請求する訴訟を起こした。

しかし、本件原審であるソウル高等法院(2011 ナ 56509 判決)は原告の請求を棄却し、原告はこれを不服として大法院に上告した。

[原告のスケッチ]	[被告らのデザイン]
	

【判決内容】

大法院は「依拠関係は、既存の著作物に対する接近の可能性及び対象著作物と既存の著作物間の類似性が認められれば推定でき(大法院 2007 年 12 月 13 日言渡し 2005 ダ 35707 判決参照)、特に対象著作物と既存の著作物が独立的に作成されて同じ結果に至った可能性を排除することができる程度の顕著な類似性が認められる場合には、そのような事情だけでも依拠関係を推定できる。また、両著作物間に依拠関係が認められるかどうかと実質的類似性があるかどうかは互いに別個の判断であって、前者の判断には後者の判断とは異なり、著作権法によって保護を受ける表現だけでなく、著作権法によって保護を受けられない表現などが類似するかどうかもともに参酌され得る(大法院 2007 年 3 月 29 日言渡し 2005 ダ 44138 判決参照)」という法理を説示することにより、本事案の場合、顕著な類似性を認めるのが難しく、また、原告が提出した証拠だけでは、原告のスケッチに対する被告らの接近の可能性を認めるのに不十分であるとし、依拠性を否定した。

【専門家からのアドバイス】

著作権法が保護する複製権が侵害されたとするためには、依拠性と実質的類似性が認められなければならない。著作権は既存の著作物より先に創作された著作物があるとしても、既存

の著作物と関係なく独立的に創作されたと見るだけの間接事実が認められる場合には、著作権侵害を認めない。つまり、依拠性が著作権侵害の重要な要件になるのである（特許法、意匠法、商標法などの知的財産法では偶然の一致による実施や使用も侵害行為とみなされる）。一般に依拠性が認められるためには、侵害者が被害者の著作物の表現内容を認識し、被害者の著作物を利用する意思があり、実際に被害者の著作物を利用する行為をしていなければならない。ところが、このような依拠性を証明することは、実務上容易ではないため、依拠性は間接事実による推定を通じて立証されるのが普通である。このような点で、まず被害者の著作物と侵害著作物間に実質的類似性が認められる場合、侵害者が被害者の著作物に接近したと見るのが合理的であると考えられる程度の相当な接近性が認められれば、依拠性が推定されるというのが大法院の判例である(大法院 2007 年 12 月 13 日言渡し 2005 ダ 35707 判決)。

本件で問題となった「被告らのデザイン」は、いわゆる「虎の鼻グリル」と呼ばれる起亜自動車の前面部分のラジエータグリルに適用されたデザインで、グリルの中央部分が上下にくぼんでおり、あたかも牙を剥いた虎の鼻に似ているとして付けられた名称である。本件で原告は、著作権侵害が認められるために必要な要件としての依拠性証明のための間接事実として実質的類似性を証明できずに敗訴した。法理的に、依拠性での実質的類似性と著作権侵害証明のための別途の要件としての実質的類似性の区別が問題となるが、大法院は依拠性判断のための間接事実としての実質的類似性が、著作権法によって保護され得ない表現まで含む点で区別されるということを明確にしている。

産業デザインが次第に企業競争力の核心として認識されてきている最近の企業環境において、産業デザインと著作権との侵害関係について所定の法理を示した大法院判決として、意味のあるケースであると思われる。

３．韓国内におけるパブリシティー権の認定に関する事例

【書誌事項】

当　事　者：原告（〇〇〇外、54 人）VS. 被告（SK コミュニケーションズ株式会社）

判 断 主 体：ソウル西部地方法院

事 件 番 号：2013 ガ合 32048

言 渡 し 日：2014 年 7 月 24 日

事件の経過：控訴

【概　　要】

氏名や肖像、署名などがもつ財産的価値を独占的、排他的に支配する権利であるパブリシティー権(right of publicity)を韓国法上においても認めることができるか否かと関連し、民法第 185 条は「物権は法律や慣習法による以外には任意に創設できない」と規定しており、法律が認めない新たな種類の物権は認められない。財産権としてのパブリシティー権は成文法と慣習法のどこにもその根拠がないため、その必要性があるという事情だけで物権と類似の独占排他的財産権であるパブリシティー権を認め難い。

【事実関係】

原告らは、歌手、俳優などとして活動している芸能人であり、被告はインターネット検索ポータルサイトを運営する会社である。被告は、利用者が被告検索ポータルサイトのホームページの検索ウィンドウに特定のキーワードを入力すると(例えば、検索者が原告らのような芸能人が着用した服、靴、装身具などの商品は何か、このような商品はどこで買えるのか等の情報を調べるためにインターネットポータルサイトの検索ウィンドウに芸能人の氏名と商品名などを組み合わせて〇〇〇スーツ、△△△ネックレスなどと入力する)、事前に被告検索ポータルサイトから該当キーワードを用いた検索連動広告サービスを購入した広告主のサイトのアドレスと広告文句が検索結果画面の上端に掲示されるようにし、利用者がそのアドレスや広告文句をクリックすると、そのサイトにつながるようにする、いわゆる検索連動広告サービスを提供していた。これに対し原告らは、民法上の不法行為(主位的にはパブリシティー

権侵害、予備的に一般的人格権の侵害)及び不正競争防止法違反を理由として氏名の使用差止及び損害賠償請求をした。

【判決内容】

(1) 固有の名声、社会的評価、知名度などを獲得した俳優、歌手、スポーツ選手など有名人の氏名や肖像などが商品に付されたりサービス業に用いられる場合、その商品の販売促進やサービス業の営業活動が促進される効果があるが、このような有名人の氏名、肖像などが有する顧客吸引力は、それ自体が経済的利益ないし価値として扱われ、商業的に取引されているので、氏名権、肖像権等の一身に専属する人格権や従来の著作権などの法理だけでは十分に保護するのが難しい。韓国でも最近になって芸能、スポーツ産業及び広告産業の急激な発達に伴い、有名人の氏名や肖像などが広告に用いられるようになり、それによる紛争が少なからず起こっていることから、これを規律するためにパブリシティー権という新たな権利概念を認める必要性は納得できる。しかし、民法第 185 条は「物権は法律または慣習法による以外には任意に創設できない」と規定していて物権法定主義を宣言しており、物権法の強行法規性はこれを中核としているので、法律(成文法と慣習法)が認めない新たな種類の物権を創設することは認められない。ところが、財産権としてのパブリシティー権は成文法と慣習法のどこにもその根拠がない。従って、法律、条約などの実定法や確立した慣習法などの根拠なくその必要性があるという事情だけで物権と類似の独占排他的財産権であるパブリシティー権を認めることは難しく、パブリシティー権の成立要件、譲渡、相続性、保護対象と存続期間、侵害がある場合の救済手段などを具体的に規定する法的根拠が設けられてこそ、初めて原告らが主張するパブリシティー権を認めることができる。

(2) 憲法原理で導き出される氏名権等の人格権は民法の一般規定を通じて司法的に保障される。しかし、人格的法益の主体が芸能人の場合、芸能人などの職業を選択した者は職業の特性上、自身の氏名と肖像が大衆に公開されることを包括的に許諾したものであるので、自身の氏名と肖像が権限なしに使用されることにより精神的苦痛を受けたという理由で損害賠償を請求するためには、その使用の方法、態様、目的などに照らして芸能人などに対する評価、名声、イメージを毀損、低下させたり、その他に自身の氏名と肖像が商品宣伝に無断で利用されることにより精神的苦痛を受けたと認められるだけの特別な事情が存在しなければなら

ない。原告らのような芸能人は自らの氏名が広く公開されることを希望する側面があるので、キーワードを用いた検索連動広告が必ずしも原告らの社会的評価と名声を低下させると見ることができず、また、芸能人が特定商品をスポンサーからの協賛という形で無償で貸し渡されたりすることも多いが、このとき、芸能人は当該特定商品についてインターネット検索を通じた広報を意図していること、そしてそれを了承している点などを総合してみると、原告らの氏名権が侵害されたとも見られない。

(3) 不正競争防止法は「他人の相当な投資又は労力により作成された成果等を公正な商取引慣行又は競争秩序に反する方法により自身の営業のために無断で使用することにより、他人の経済的利益を侵害する行為」を不正競争行為の 1 つの類型と見ている(不正競争防止法第 2 条第 1 号ヌ目、いわゆる「一般条項」)。しかし、検索連動広告のキーワードは、ショッピングモール運営者が自ら選択するものであるだけで、被告が原告らの氏名が含まれたキーワードを積極的に提供するものではなく、キーワードによる検索連動広告を通じて、原告らが実際に無償で協賛を受けたり、広告した製品が検索による購買を促す効果があり、必ずしも原告らの経済的利益を侵害したり、健全な取引秩序を害したりするものではないという点などを考慮すると、不正競争行為にも該当すると見られない。

【専門家からのアドバイス】

氏名、肖像などの商業的活用を法的に裏付けることができるパブリシティー権の認定の必要性は、法院と専門家の間では広く受け入れられているものの、立法化されていない現状において、下級審ではパブリシティー権を肯定してその侵害を認める判例と、上記判決のようにパブリシティー権自体を認めない判例が混在しているのが現実である。また、まだ大法院の判例もなく、予測可能性の側面で相当な混乱が続いていると言える。韓国においても一日も早く成文法として法的保護が与えられ、権利の具体的な内容について整理される必要があろう。

４．他人の著作物であるロゴ図案の描かれたＴシャツを着たモデルの写真は著作権侵害に該当するか

【書誌事項】

当事者：被告人(〇〇〇外１人、被上告人) vs. 検事(上告人)

判断主体：大法院

事件番号：2012 ド 10786

言渡し日：2014 年 8 月 26 日

事件の経過：原審判決破棄差戻し

【概　　要】

写真撮影や録画などの過程で原著作物がそのまま複製された場合、新たな著作物の性質、内容、全体的な構図などに照らしてみて、原著作物が付随的に用いられてその量的・質的割合や重要性が軽微な程度を超えて、新たな著作物において原著作物の創作的な表現形式がそのまま感じられるならば、これらの間に実質的類似性が認められる。一方、著作権法上公表された著作物の引用として正当化されるためには、引用著作物が被引用著作物を単に代替する水準を超えてそれと別個の目的や性格が認められなければならず、実質的な需要代替効果が発生してはならない。

【事実関係】

被告人らはインターネット上で写真の譲渡、利用許諾を仲介するフォトライブラリ(photo library)業を営む者であるところ、2002 年韓・日ワールドカップ当時に広く用いられていた「Be The Reds」という応援文句を図案化した本件著作物「

」が描かれたＴシャツなどを着用したモデルを撮影した写真を自身のホームページに掲示した行為が著作権侵害となるかどうかが刑事事件で争われた。

原審判決[13](ソウル西部地方法院 2012 年 8 月 23 日言渡 2012 ノ 260 判決)は、本件著作物はその素材である応援文句のアピール力、国民の集団的な応援活動という社会的・文化的背景、その事業的・機能的な性格に照らして保護範囲が制限的であり、本件著作物は写真において占める位置・大きさ・割合などに照らしてみて、間接的・付随的に用いられたものに過ぎず、本件写真において本件著作物の創作的な表現形式を直接感得するのが困難で、本件写真が本件著作物の著作権者が営んでいた商品化事業を直接侵害してもいないとし、結局、本件写真は本件著作物と実質的類似性が認められないか、被告人らが本件著作物が表現されている本件写真をホームページに掲示するに伴う本件著作物の複製は著作権法第 28 条が規定した公表された著作物の引用に該当するというなどの理由で被告人らに無罪を言い渡した。

【判決内容】

(1) 写真撮影や録画などの過程で原著作物がそのまま複製された場合、新たな著作物の性質・内容・全体的な構図などに照らしてみて、原著作物が新たな著作物の中で主な表現力を発揮する対象物の写真撮影や録画などに従属的に伴ったり偶然に背景として含まれる場合などのように付随的に用いられてその量的・質的割合や重要性が軽微な程度にとどまるものでなく、新たな著作物において原著作物の創作的な表現形式がそのまま感じられるならばこれらの間に実質的類似性が認められる。ところが、本件著作物の創造的個性は伝統的な毛筆体を用いて、躍動的で臨場感のある応援の感覚を表現している図案自体にある。本件写真の一部写真には本件著作物の本来の様相が完全に又は大部分認識可能な大きさと形態で写真の中心部に位置しており、その創造的個性がそのまま複製されており、本件著作物の上記のような創作的要素に含まれているワールドカップの応援文化に対する象徴性と本件侵害写真の性質・内容・全体的な構図などに照らしてみて、本件著作物はワールドカップの雰囲気を形象化しようとする上記写真の中で主な表現力を発揮する中心的な撮影の対象の 1 つであり、本件著作物に表現されている躍動的で臨場感のある応援の感覚が本件侵害写真の中でもそのまま再現され、全体的に感じられる写真の個性と創造性に相当な影響を与えているので、本件侵害写真において本件著作物の創作的な表現形式がそのまま感じられる以上、上記写真と本

[13] 小規模事件は「単独判事管轄事件」として地方法院で単独判事が 1 審を担い、同じ地方法院の控訴部（判事 3 名の合議体）で 2 審が行われ、これが控訴されると、大法院への上告となる。

件著作物間に実質的類似性があると見なければならない。

(2) 著作権法第 28 条は、公表された著作物は報道・批評・教育・研究などのためには、正当な範囲内において公正な慣行に合致するようにこれを引用できると規定しており、正当な範囲内において公正な慣行に合致するように引用したものかどうかは、引用の目的、著作物の性質、引用された内容と分量、被引用著作物を収録した方法と形態、独自の一般的観念、原著作物に対する需要に代替するかどうかなどを総合的に考慮して判断しなければならず、この場合、必ず非営利的な利用でなければならないわけではないが、営利的な目的のための利用は非営利的な目的のための利用の場合に比べて自由利用が許容される範囲が相当狭くなる。被告人らが本件侵害写真をホームページに掲示した行為は営利を目的としたものである。また、本件侵害写真の場合、ワールドカップの雰囲気を表現するためにワールドカップの応援文化を象徴する本件著作物を特別な変形なしに撮影して作ったものである以上、本件著作物を単に代替する水準を超えてそれと別個の目的や性格を有するようになると見ることができない。また、本件侵害写真には本件著作物の本来の様相が完全に又は大部分認識が可能な大きさと形態で写真の中心部に位置しており、量的、質的に相当な割合を占めている。このような事情であるにもかかわらず、被告人らがこれをホームページに無断に掲示してその譲渡・利用許諾仲介業をできるようにするならば、市場において本件著作物の需要に取って代わることによって結果的に著作権者の著作物利用許諾による利用料収入を減少させるものと見られる。上記のような事情を総合すれば、被告人らがホームページに掲示した本件侵害写真において、本件著作物が正当な範囲内において公正な慣行に合致するように引用されたものと見難い。

(3) それにもかかわらず、原審は、本件写真と本件著作物の創作的な表現形式の実質的類似性について個別に対照・比較せずに、本件写真がいずれも本件著作物と実質的類似性が認められないか、本件著作物が正当な範囲内において公正な慣行に合致するように引用されたという趣旨で判断したところ、これは著作権侵害に関する法理を誤解することによって判断を誤ったものであるため、原審判決を破棄し、事件を再度審理・判断させるために原審法院に差し戻すことにする。

【専門家からのアドバイス】

本件は、他人の既存の著作物を写真に撮った場合が問題になったものである。既存の著作物がその写真に付随的に用いられたため著作権侵害ではないという安易な結論を避け、該当写真に含まれた他人の著作物の具体的な利用様態を詳しく見て、著作物の本来の様相が完全に又は大部分認識可能な大きさと形態で写真の中心部に位置し、その創造的個性がそのまま示されているならば著作権侵害が成立するという基準を提示したところに意味がある。

写真が販売など取引の対象になる限り、写真に写り込んだ著作物の公表如何は開放された場所などで常時公開されているかどうかとは関係なく著作権侵害の判断において特に参酌されない。著作権侵害の判断は、本件のように著作物が写真において中心的に用いられ、写真を通じても当該著作物の創造的個性がそのまま表されているか、そうではなくて、偶発的または付随的、周辺的に用いられたかという点によって左右されるものである。実務的に他人の著作物が写ったイメージを使用したり販売したりする場合においては、このような側面で他人の著作物に対する細心の注意を傾けることが必要である。

５．ソフトウェア有料バージョンを利用許諾に同意する前にコンピュータのハードディスクに設置する過程や実行する過程における一時的保存が複製権を侵害したかどうかを判断した事例

【書誌事項】

当 事 者：原告(〇〇〇外 79 人、被控訴人兼控訴人) vs. 被告(株式会社〇〇〇〇〇〇〇、控訴人兼被控訴人)

判断主体：ソウル高等法院

事件番号：2014 ナ 19631(本訴)、2014 ナ 19648(併合)、2014 ナ 19655(併合)、2014 ナ 19662(反訴)

言渡し日：2014 年 11 月 20 日

事件経過：原審判決取消

【概　　要】

ソフトウェア有料バージョンを業務用として使用するためにプログラムを実行すると、ソフトウェアの一部が一時的に RAM に保存されるが、このような一時的保存は著作権法第 35 条の 2 において「コンピュータで著作物を利用する場合には、円滑で効率的な情報処理のために必要であると認められる範囲内においてその著作物をそのコンピュータに一時的に複製することができる」と定めたところに従って、許容されると見なければならない。

【事実関係】

問題になったソフトウェアは、被告である著作権者が本来は無料で配布してきたコンピュータ画面キャプチャ用ソフトウェアである。被告は上記ソフトウェアの新バージョンを市場に投入し、非商業用/個人用の使用ではない場合には使用料を支払わなければならないと方針を変更した。新バージョンの配布後、これまで無料で配布されていたバージョンを設置して使用していた使用者らが上記無料プログラムを実行すると、「新バージョンへのアップデートを始めます。確認」と表示されたウィンドウが現れ、確認ボタンを押すこととは関係なくソフトウェア有料バージョンが自動的に使用者コンピュータのハードディスクの Temp フォ

ルダにダウンロードされ、その後、確認ボタンを押すとアップデートが始まってハードディスクにプログラムが設置され、アップデートが完了した後、変更済の使用許諾契約書を含むライセンス約款に同意するかを尋ねるウィンドウが現れて、使用者が最終的に確認ボタンを押すと設置が完了し、ソフトウェア有料バージョンをコンピュータで利用できる状態となるものである。

被告（著作権者）は、本件プログラムの有料切替以降も従業員らがこれを購入せずに業務用として継続して使用していた企業を対象に、著作権侵害を告知して損害賠償を要求したところ、これに対し、原告企業は本件訴訟を通じて従業員らの著作権侵害に関する債務の不存在確認を求めた。同訴訟で被告は著作権侵害に対する損害賠償を請求する反訴を提起した。

第 1 審法院であるソウル中央地方法院は、原告企業が、従業員らが業務用として使用するプログラムに対する管理をきちんとしない場合、従業員らの著作権侵害に対して使用者責任を負担し得るという趣旨の判示を下した(2014.2.21.言渡 2013 ガ合 25649 判決)。第 1 審法院は、本件プログラムのアップデートバージョンがコンピュータのハードディスクに設置する時になされる複製の場合は、有料化される前のこれまでの使用権契約条件下で著作権者の許諾下になされたものであるので複製権侵害であるといえないが、上記のように設置された本件プログラムを実行する時に、プログラムの全部又は一部が有形物である RAM に一時的にでも電気的な形で固定されることは一時的な複製がなされたものと認められ、これは本件プログラムの新たな使用権契約に使用者が同意した後になされるものなので、著作権法が禁止する複製権の侵害であると判断したのである。これにより、原告企業は従業員らの使用者として従業員らの著作権侵害による損害を賠償する責任があるとした。

【判決内容】

本来は無料で配布されたが、業務目的で利用時に有料としてライセンス条件が変更されたソフトウェアの有料アップデートバージョンを原告会社の従業員がコンピュータのハードディスクに設置する過程が完了することによって、有形物に固定する複製も完了するので、既に複製が完了した後に有料に切り替えられたライセンス条件に同意したとしても、これによって既になされた複製行為の複製権侵害如何が決定されると見ることはできない。この点に関する限り、本判決は 1 審法院の判断とその軌を一にする。

しかし、著作権法第 35 条の 2 は「コンピュータで著作物を利用する場合には、円滑で効率的な情報処理が必要であると認められる範囲内においてその著作物をそのコンピュータに一時的に複製することができる。ただし、その著作物の利用が著作権を侵害する場合には、この限りでない」と規定しているところ、個別使用者が被告との使用許諾契約に違反してソフトウェア有料バージョンをコンピュータで実行して使用したとしても、個別使用者らが被告に対して使用許諾契約違反による債務不履行責任を負うことはともかくとして、そのようなコンピュータプログラムを実行する過程でなされるコンピュータ内の RAM への一時的複製は、著作権法第 35 条の 2 の本文によって免責されると見なければならない。

このようにソフトウェアを一時的に RAM に保存することは、中央処理装置(CPU)は処理速度が速く、ハードディスクなどの補助記憶装置からデータを読み出す速度は遅いので、両装置間の速度差を調整して処理速度を高める必要があり、この過程でなされる一時的複製は円滑で効率的な情報処理のために必要な範囲内の複製に該当するからである。

一方、著作権法第 35 条の 2 ただし書で定められたその著作物の利用が著作権を侵害する場合というは、一時的複製の主体が行う著作物の主な利用が著作権者の許諾を受けなければならない利用行為に該当するにもかかわらず、著作権者から利用許諾を受けなかったり著作権法によって許容された行為(著作権法が定めている私的複製など各種制限規定に該当する行為)に含まれない利用行為として、著作権法上の複製権などの著作財産権の持分権を侵害する場合などに該当するものをいう。この場合には第 35 条の 2 ただし書によって、それに付随してなされる一時的複製も許容されない。しかし、本件では新バージョンソフトウェアをハードディスクに設置する行為が著作権法上の複製権などの著作財産権の持分権を侵害する場合に該当しないので、それに付随してなされる前記ソフトウェアの RAM への一時的保存についても著作権法第 35 条の 2 ただし書が適用されず、同条本文によって依然として免責されると見なければならない。

【専門家からのアドバイス】

本判決は韓米 FTA の締結によって改正され、2013 年 10 月 17 日に施行された著作権法上の一時的複製に関する最初の判決であるという点で意味があるが、控訴審判決であり、被告が上告をしたため、今後の推移を見極める必要がある。殊に、一時的複製に関する判断部分は、

法理的な面でも、結果的に法律によって許容されるプログラムの一時的複製を全幅的に拡大するものと解釈され得るという点においても、相当な論争の可能性がある問題であると見られる。

ただし、現在の段階にあっても、暫定的な上記判例の結論とは関係なく、今後このような紛争がさらに増えると予想される中で、企業の立場としては社員や従業員が個人的に設置して意識的であろうと無意識的であろうと業務に使用するプログラムについては、社内で独自に著作権管理を徹底的に行い自衛することが必須であろう。

６.商標法上､商標を構成する図形であり商品の出所表示のために使用されているとしても､著作権法により保護される著作物の要件を備えた場合に著作権の保護を受けられるか

【書誌事項】

当 事 者：原告(パックスヘッド・インコーポレイテッド、被上告人) vs. 被告(株式会社フォックスコリア 外２ 、上告人)

判断主体：大法院

事件番号：2012 ダ 76829

言渡し日：2014 年 12 月 11 日

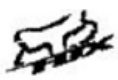
事件経過：上告棄却

【概　　要】

図案が著作権法により保護される著作物の要件として創作性を備えているかについては、図案それ自体で一般的な美術著作物として創作性を備えているか否かによって判断すれば十分であり、図案が商標権登録されて商品の出所表示のために用いられているという事情は、これを著作権法により保護することに障害となる事由になり得ない。

【事実関係】

原告は、「きつねの顔」頭と英文「FOX」を形象化した本件図案[14]を創作し、自転車用衣類や装備などの製品に表示して生産・販売したり、原告発行のカタログなどの広報物やホームページにも掲載したりして、米国をはじめ 50 ヵ国余りに商標登録をした。一方、被告は、指定商品を登山靴、半ズボンなどとする本件商標[15]の登録商標権者であり(本件商標は原告が本件図案を創作した後に被告により出願及び登録された)､本件商標と原告の本件図案をスポーツ衣類など各種製品に表示して生産し、その製品を自身のウェブサイトを通じて販売してい

14 、 、 、 、 

15 、

た。これに対し、原告は、本件図案は著作権法で保護される応用美術著作物に該当するとして被告に対して著作権侵害差止請求の訴えを提起したが、一審法院は原告の請求を棄却し、原告はこれを不服としてソウル高等法院に控訴を提起したところ、原告の請求が認容され、被告側が上告した。

【判決内容】

原告のきつねの顔の形状などの本件図案は、「全体的に細長めで、両頬が突出した逆三角形を基本としながら、下端の逆三角形状の口が顔の下へ行くほど鋭く尖り、両頬の下側には毛が不規則な鋸歯状に表現されており、目と鼻はそれぞれの目から鼻筋につながる格子状線分で簡略に表示され、きつね特有のすごみのある鋭い印象を強調したきつねの顔の形状」でなっており、原告は各図案を作成して以来、これを原告が製造・販売するモトクロス、マウンテンバイク、一般自転車用衣類、スポーツ装備、靴、雑貨などの物品に表示してきたほか、色々な物に付着できる転写紙やスティッカーを製作して潜在的需要者に配布してきた一方、原告発行のカタログなど広報物やホームページで物品に付されていない本件原告図案自体の形態を掲載してきた。したがって、本件原告図案が著作権法により保護される著作物の要件として創作性を備えているかは、図案それ自体で一般的な美術著作物として創作性を備えているか否かによって判断すれば十分であるといえる。本件原告図案はいずれも自然界に存在する一般的なきつねの顔とは区別される独特のきつねの顔として図案化され、または、このように図案化されたきつねの顔の形状を含んでいて、ここには創作者主体の精神的努力の所産としての特性が付与されており、これは他の著作者の既存の作品と区別され得る程度であると考えられ、本件原告図案は著作権法により保護される著作物の要件として創作性を備えているといえる。そして、本件原告図案が商品の出所表示のために商標として使用されているという事情は、これを著作権法により保護することにおいて障害となる事由ではない。

【専門家からのアドバイス】

著作権及び韓国外での商標権を保有している事業者が、韓国内で同じ商標を使用して事業を行おうとする場合に、韓国内の第三者が既に同じデザインを国内商標権として先に登録していたことにより、当該商標を使用できないケースが生じることがある。著作権と商標権は

保護の目的と要件が異なる別個の法的保護体系であって、先行著作物と同一または類似の商標が著作権者でない者によって出願されて登録されることもあるからである。このような場合に備えて、商標法第 53 条は「商標権者等が商標を使用する場合にその使用状態によりその商標登録出願日前に生じた他人の著作権と抵触するときは、著作権者の同意を得なければ、その登録商標を使用することができない」と規定しているため、一般に著作権者は著作権に基づいて国内商標権者を相手取って当該商標使用の差止を請求する権利が認められる。

ここで紹介した大法院判例は、一般に著作権者は商標権を保有している者との関係において自身の著作権に基づいて商標権者の商標使用を差し止めることができ、さらに商標権者の商標使用差止に基づいて将来的に著作権者本人の商標権確保を図ることができるということを改めて確認したものとして意義がある。

７．著作物の共同著作者になるための要件と、共同著作者が他の共同著作者の合意なしに共同著作物を利用した場合、他の共同著作者の著作財産権を侵害する行為になるか否かが問われた事例

【書誌事項】

当 事 者：被告人（被上告人）vs.検事（上告人）

判断主体：大法院

事件番号：2012 ド 16066

言渡し日：2014 年 12 月 11 日

事件の経過：上告棄却

【概　　要】

2 人以上が単一の著作物を創作した場合、その著作物に対して共同著作者となるが、ここで、共同創作の意思は、法的に共同著作者になろうという意思を意味するものでなく、共同の創作行為によって各自の寄与した部分を分離して利用することができない単一の著作物を作り出そうという意思を意味するものと見るべきである。著作権法では「共同著作物の著作財産権は、その著作財産権者全員の合意によらなければ、これを行使することができない。」と定めているが、これ定はあくまでも共同著作者間で各自の寄与した部分を分離して利用することができない単一の共同著作物に係わる著作財産権を行使する方法を定めているだけであるため、共同著作者が他の共同著作者との合意なしに共同著作物を利用するとしても、それは共同著作物の著作財産権の行使方法に違反した行為にとどまり、著作財産権を侵害する行為にまでなると見ることはできず、刑事責任を問えない。

【事実関係】

被告人は、2004 年 8 月頃、随筆「チンジョンオンマ[16]」を執筆して出版し、2006 年 6月頃、上記随筆を演劇として公演するために企画会社である株式会社 A との作家契約を通じて本作

[16] 日本語で「実家の母」の意味で、普通は嫁の実母を指す。

品の台本の下書きを執筆したが、上記演劇の演出者から「演劇の技術的な要素が足りないので台本の修正が必要」との提議を受け、その修正に同意して、上記演出者は台本の下書きを修正する作家として告訴人を推薦し、告訴人は株式会社 A と脚色作家契約を結んだ。

告訴人は、2006 年 11 月頃から 2007 年 4 月頃まで、被告人の原著作物である上記随筆と演劇の台本の下書きに基づいて全体的なあらすじは維持するものの、新たな人物を登場させ、場面の配列順序を変更しただけでなく、台詞など表現の一部を修正して脚色することにより、演劇版「チンジョンオンマ」の台本を完成させ、これを利用して演劇が製作・公演された。

被告人は、2010 年 1 月頃、ミュージカル版「チンジョンオンマ」の製作・公演のために企画会社 A と原作契約及び台本契約を結び、その頃から同年 3 月頃まで、同ミュージカルの台本を執筆するにあたって、ミュージカルの構成要素である歌の歌詞を追加したり、母親の若かりし頃の場面などを追加した。この過程で、告訴人の同意なしに演劇版「チンジョンオンマ」に登場する人物、台詞などの表現をそのまま用い、ミュージカル版の台本を完成させ、これを各地で公演した。これに告訴人は被告人を、自らの著作権を侵害したとして告訴した。

【判決内容】

１）共同著作者の成立について

著作権法上、「著作者」とは著作物を創作した者を、「共同著作物」とは 2 人以上が共同で創作した著作物であって、各自の寄与した部分を分離して利用することができないものをいうと規定している。上記各規定の内容を総合してみると、2 人以上が共同創作の意思をもって創作的な表現形式自体に共同の寄与をすることにより各自の寄与した部分を分離して利用することができない単一の著作物を創作した場合、これらはその著作物の共同著作者になるといえる。ここで、共同創作の意思は、法的に共同著作者になろうという意思を意味するものではなく、共同の創作行為によって各自の寄与した部分を分離して利用することができない単一の著作物を作り出そうという意思を意味するものと見るべきである。

このような法理に照らしてみると、⑴被告人は自身が作成した演劇台本の下書きが告訴人によって修正・補完されて新たな創作性が付与されることを容認しており、告訴人も被告人とは別の演劇台本を作成する意図ではなく、被告人が作成した台本の下書きに基づいてこれ

を修正・補完し、より完成度の高い演劇台本を作り上げるために最終版の台本作成作業に参画した点、⑵被告人は台本の下書きが告訴人により修正・補完され演劇として公演されるまで劇作家の地位を維持しながら台本作業に関与し、告訴人も本件著作物の作成過程で被告人から修正・補完作業の全体的な方向について一定部分統制を受けることはあったものの、相当な創作の自由または裁量権をもって修正・補完作業を行い、演劇の重要な特徴的要素になった新しいキャラクター、場面、台詞などを相当部分創作した点、⑶台本の最終版はその創作的な表現形式において被告人と告訴人が創作した部分を分離して利用することができない単一の著作物になった点などを鑑みると、被告人と告訴人は、本件著作物の共同著作者と見るのが妥当である。

２）著作財産権侵害罪の成立について

著作権法第 48 条第 1 項前文は「共同著作物の著作財産権は、その著作財産権者全員の合意によらなければ、これを行使することができない」と定めているが、上記規定はあくまでも共同著作者間で各自の寄与した部分を分離して利用することができない単一の共同著作物に係わる著作財産権を行使する方法を定めていることに過ぎないので、共同著作者が他の共同著作者との合意なしに共同著作物を利用するとしても、それは共同著作者間で上記規定が定めている共同著作物に係わる著作財産権の行使方法に違反した行為になることにとどまるだけで、他の共同著作者の共同著作物に係わる著作財産権を侵害する行為にまでなるとは見ることができない。

【専門家からのアドバイス】

本件で上告人である検事は、まず被害者の告訴人が演劇台本の単独著作権者であり、仮に被害者が本件台本の共同著作権者であるとしても、被告人が被害者と合意なしに共同著作物である本件台本を単独で利用した行為は著作権法第 136 条第 1 項所定の刑事責任を負う著作権侵害行為に該当すると争った。

本件台本が共同著作物にあたるという判断は上記「判決内容」に説示された理由を詳察すると、妥当であると見られるが、何よりも本件では、共同著作物の一方の著作者が他方の著作者の同意なしに利用した行為について、刑事責任を負う著作権侵害行為とは見られないと

いう点を明確にしたところに大きな意義があるといえる。

これまでは、著作者全員の合意がない状態でなされた著作権の行使は効力がないとするのにとどまるだけで、共同著作者のうちの 1 人の著作者が著作者全体の同意なしに直接著作権を行使した場合、これに対して刑事責任を追及できるかについては明確な論議が存在しなかった。ところが、上記大法院判決の原審判決(ソウル南部地方法院 2012 年 1 月 6 日言渡 2012 ノ 979 判決)は、この場合にも「民事上の損害賠償その他不法行為責任を負う可能性がある」としながらも、台本については被告人も著作権を有しているところ、共同著作物の特性上、分離して利用することが不可能であり、共同著作権者の 1 人が単独で共同著作物を利用しても、今後その利益を分配して利害関係を調節することができ、共同著作権者のうち 1 人の反対でもあれば無条件に著作権侵害行為として刑事処罰してしまうと、共同著作物の利用を過度に制限させる点などを挙げて、少なくとも刑事責任までは問うことができないと見たもので、大法院でもこのような趣旨の判断がそのまま維持された。

上記のような面で、本件は共同著作物利用関係と刑事責任との関係を明確にした先駆的な判決と評価できよう。しかし、この判決でも共同著作物の利用関係において共同著作者間の合意がない場合、民事責任まで免除されるという趣旨ではないので、この点は実際の共同著作物の運用側面において依然として留意が必要である。

８．著作権法上私的利用のための複製又は著作物の公正な利用に該当するための要件

【書誌事項】

当 事 者：被告人（〇〇〇） vs. 検事

判断主体：清州地方法院

事件番号：2014 号ジョン 232

言渡し日：2015 年 2 月 12 日

事件の経過：経過不詳

【概　　要】

被告人は被害者の美術作品と実質的類似性が維持された 2 次的著作物を製作し、私塾で展示したり自身のインターネットカフェ、ブログに掲示したところ、これは著作権法上著作財産権の侵害責任が免除される「私的利用」又は「著作物の公正な利用」に該当しない。

【事実関係】

被告人は 2011 年 1 月頃から 3 カ月間、被害者からカリグラフィー[17]を習った後、自身のカリグラフィー工房を運営し、2011 年 11 月 14 日 10 時頃から 2012 年 9 月 24 日 14：00 頃まで上記カリグラフィー工房で自身が運営するインターネットカフェとブログサイトにアップロードする目的で、被害者が創作した著作物「プンノリミ ジャユロウル テ クムル クムニダ（筆使いが自由な時、夢を見ます）」の 2 次的著作物を作成したのをはじめとして、被害者の著作物 7 点に対する 2 次的著作物を作成する方法により、被害者の著作財産権を侵害した。

【判決内容】

被告人は、たとえ被告人の作品が被害者の著作物に対する 2 次的著作物に該当するとしても、自身の作品を個人的に使用しただけで、営利を目的として使用していないので、これは

[17] 西洋や中東などにおける、アルファベットなどの文字を美しく見せるための手法。筆記具にペンまたはそれに類する道具を用い筆圧やペン先の傾きを利用して線幅に変化を持たせて手書き文字として書き留め作品として美しさを楽しむものである。その作品は、毛筆による書道・書芸と同様に、基本的に直筆の一点ものである。

著作権法第 30 条で定める「私的利用のための複製」に該当するだけでなく、著作権法第 35 条の 3 で定める「著作物の公正な利用」に該当すると主張した。しかし、被告人は被害者の著作物に基づいて一部修正が加えられているものの、これと実質的類似性が維持された作品を作った後、あたかも被告人固有の作品であるかのように、又は少なくとも他人が被告人固有の作品と誤認するのに十分なように出所を表示しないまま、これを被告人が運営するカリグラフィー工房に展示したり自身のインターネットカフェ、ブログなどに掲示して自身からカリグラフィーの講義を受ける人に提示したところ、①これをもって被告人が被害者の著作物を個人的に使用したり家庭及びこれに準ずる限定された範囲内で使用したものと見ることはできない点、②著作権法第 35 条の 3 によって著作物を使用する者は、著作権法第 37 条第 1 項によってその出所を明示すべきであるにもかかわらず、被告人はその出所を明示せず、著作物の利用方法に照らして被告人の上記のような行為によって被害者の正当な利益が侵害されなかったとも言えない点などを総合してみれば、被告人の上記のような行為が著作権法第 30 条で定める「私的利用のための複製」又は著作権法第 35 条の 3 で定める「著作物の公正な利用」に該当すると見ることができないので、被告人の主張は受け入れられない。被告人を罰金 80 万ウォンに処する。

【専門家からのアドバイス】

カリグラフィーは創作性が認められる、1 つの美術著作物として著作権の保護を受けるものであるが、被告人は自身の作品が被害者の作品との関係で 2 次的著作物に該当するとしても、これは個人的に使用したものに過ぎず、営利を目的として使用したものではないため、刑事責任を負うことができないとして反論し争った。しかし、法院は、被告人は自分の運営するカリグラフィー工房にこの作品を展示したりインターネット空間に掲示し、本人自らカリグラフィーの講義を受ける者に提示しているという理由をあげ、個人的な利用に過ぎず営利目的がないという被告人の主張を認めず、「私的利用」又は「著作物の公正な利用」に該当しないので著作権侵害が成立すると判断して刑事責任を賦課した。

本件は、一見単純な著作物盗用ケースとして平凡な事件のように見えるが、2011 年 12 月 2 日に新設された規定である「著作物の公正な利用」(著作権法第 35 条の 3)の該当如何を判断した点に注目しておきたい。上記規定は英米法系の公正利用法理(「fair use」あるいは「fair

dealing」）を取り入れたもので、その制度的必要性にもかかわらず、具体的にどの範囲まで免責されるとするかに関する論議が継続して行われてきた。この判決では、著作権法第 35 条の 3 によって著作物を使用する者は、著作権法第 37 条第 1 項によってその出所を明示すべきであるにもかかわらず、被告人がその出所を明示しなかったという点に注目し、公正利用として著作権侵害責任が免責されるためには、①出所の明示が伴わなければならないという点と、②被害者の正当な利益の侵害有無の２つが重要な判断要素になることを明確に整理した点にその意味を見いだすことができる。

不正競争防止法

１．アイスクリームの商品形態、外部看板、店内のインテリアなどを模倣した行為をトレードドレスを侵害する一般的不正競争行為として認定した事例

【書誌事項】

当　事　者：原告(A) vs. 被告(B)

判 断 主 体：ソウル中央地方法院

事 件 番 号：2014 ガ合 524716

言 渡 し 日：2014 年 11 月 27 日

事件の経過：未確定

【概　　要】

類似したデザインの透明カップに盛られたソフトクリームの上に、蜂の巣がそのままの状態でトッピングされた被告の商品形態は、単に原告のアイデアを真似ただけでなく、アイデアが具体的に実現された原告の商品形態をそのまま模倣しているので、不正競争防止法上のデッドコピーに該当し、外部看板、アイスクリーム・コーン及び蜂の巣の陳列形態などの「原告の店舗構成要素」は原告店舗のトレード・ドレスを形成しており、このようなトレード・ドレスは「相当な投資又は労力により作成された成果等」であるため、これを模倣する行為は、不正競争防止法上の一般不正行為に該当する。

【事実関係】

原告は、蜂の巣アイスクリーム(自然な状態の蜂の巣をそのまま切ってソフトクリームの上にトッピングしたもの)を製造販売するフランチャイズチェーン本社であり、多数の直営店及び加盟店をオープンして短期間に韓国内で旋風的な人気を博した。一方、被告も多数の直営店及び加盟店を開いて類似のアイスクリームを製造・販売し、店のインテリアも原告のもの

と多くの共通点を有していたことから、原告は被告を相手取って不正競争行為差止申立訴訟を提起するに至った。

【判決内容】

（1）不正競争防止法第 2 条第 1 号リ目所定の不正競争行為（デッドコピー）を認定

法院は、両商品はいずれも黒色のロゴが印刷されている透明カップに 100g～120g のソフトクリームが螺旋状に盛られており、その上に蜂の巣がそのままの状態で一定の大きさで載せられている点で類似の形態であると判断した。被告は、原告の商品形態はソフトクリームの上に蜂の巣を載せるというアイデアに過ぎないと主張したが、法院は、被告はこのようなアイデアを模倣しただけでなく、アイデアが具体的に実現された原告の商品の形態をそのまま模倣しているとして、原告の主張を認めた。

原告商品	被告商品

（2）不正競争防止法第 2 条第 1 号ヌ目[18]所定の一般的不正競争行為を認定

原告は多数の店舗を運営しながらいずれも共通したデザインからなる看板、メニュー、ロゴなどを使用し、アイスクリームを盛るコーンやアイスクリームの上にトッピングする蜂の巣も各店舗とも同じ形態で陳列していた。一方、被告も多数の店舗に共通する同様のコンセプトを有していた（原告と被告が使用したインテリアのうち、代表的なものは以下の表の通

[18] 不正競争防止法第 2 条第 1 号ヌ目
その他（編集者注：「イ目～リ目に規定された行為以外に」という意味である）他人の相当な投資や労力により作成された成果等を公正な商取引慣行又は競争秩序に反する方法により自身の営業のために無断で使用することにより、他人の経済的利益を侵害する行為

りである）。

法院は、原告商品だけでなく、原告の店舗を構成するミルクを連想させる乳牛のロゴが表示された外部看板、アイスクリーム・コーン及び蜂の巣の陳列形態などの「原告の店舗構成要素」は、原告の主力商品がミルク風味の強いソフトクリームに蜂の巣を結合したものであることを強調していると同時に、原告店舗だけの独特の雰囲気を形成する要素であると認めつつ、その構成要素全体として原告店舗のトレード・ドレスを形成していると判断した。このようなトレード・ドレスは同条項で要求する「相当な投資又は労力により作成された成果等」に該当するとしながら、被告が原告の店舗構成要素を模倣して同じように使用することは不正競争行為に該当すると判断した。

	原告	被告
看板		
アイスクリーム・コーンの陳列形態		
蜂の巣の陳列形態		

【専門家からのアドバイス】

開発費用をかけて新製品を市場に投入したにもかかわらず、競合社が同じようなコンセプトの製品、いわゆる「Me too 商品（後追い商品）」を販売する場合、時間とお金を投じて製品を開発した先駆者としては、これを排除ないし抑制できる方法を模索するのが普通であるが、商標権や意匠権といった明確な権利侵害ではない場合は、後追い商品を排除する決め手

はなかなか見つからないのが実情である。

不正競争防止法は、これまで不正競争行為の類型を認めるにおいてイ目からリ目まで限定的列挙主義をとってきたが、2013 年 7 月 30 日の同法改正時には新たに多様な類型の不正競争行為に適切に対応するために不正競争行為に係わる補充的一般条項が新設され、第 2 条第 1 号ヌ目として一般的不正競争行為を追加規定した。本判決は、このような不正競争防止法上の一般条項を適用した最初の判決であるだけでなく、看板、メニューなど店舗のトレード・ドレスに対しても不正競争防止法上保護される成果物であると明示的に認めた最初の判決であるという点で大きな意味があり、後追い商品への対応方法を広げる心強い先例となろう。

２．ミュージカル「CATS」のハングル及び英文表記が不正競争防止法第２条第１号（ロ）目の「営業標識」に該当するかどうか（積極的）

【書誌事項】

当 事 者：原告(株式会社ソルアンドカンパニー、上告人) vs. 被告(個人 A、被上告人)

判断主体：大法院

事件番号：2012 ダ 13507

言渡し日：2015 年 1 月 29 日

事件の経過：確定

【概　　要】

韓国内外で周知・著名なミュージカル「CATS」の英文又はそのハングル音訳からなる本件標識は、そのミュージカルの内容を表示する名称にとどまらず、取引者又は需要者にミュージカル CATS の公演が有する差別的特徴を表象することによって、特定人のミュージカル製作・公演であることを連想させる程に顕著に個別化されるに至ったといえるので、不正競争防止法第 2 条第 1 号(ロ) 目で定める「他人の営業であることを表示した標識」に該当する。

【事実関係】

原告はミュージカル「CATS」の韓国内公演業者であり、「オリニ・キャッツ」等の題目で子供向けの公演をする被告に対し、その中止を請求する訴を提起した。1 審と 2 審の結論は異なったが、2 審であるソウル高等法院では、被告の行為が不正競争行為に該当するためには原告の標識がミュージカル・キャッツに関して商品や営業の出典表示又は識別標識機能をしていなければならないが、ミュージカルの題名が単にそのミュージカルの内容を表示するための名前として使用されたことを越えて自他商品や営業の識別標識機能をすると言うためには、ミュージカルという公演商品や営業に表示されて使用された結果、需要者にその題名が商品や営業の出所を表示して、自身の営業に関する商品やその営業と、他人の営業に関する商品やその営業とを識別するための標識として認識されるに至らなければならないとして、原告請求を棄却した。これに対し、原告は大法院に上告した。

【判決内容】

ミュージカルは脚本、楽曲、歌詞、振りつけ、舞台美術などが結合され、音楽と踊りが劇の構成・展開に緊密に組み合わせられた演劇著作物の一種として、その題目は、特別な事情がない限り、該当ミュージカルの創作物としての名称又は内容を含蓄的に示すにとどまり、それ自体が直接商品や営業の出所を表示する機能を有するとは見難い。

しかし、ミュージカルはその製作・公演などの営業に使用される著作物であるので、同一の題目で同一の脚本、楽曲、歌詞、振りつけ、舞台美術などが使用されたミュージカル公演が回を繰り返して継続的になされたり、同一の題目が使用された後続シリーズミュージカルが製作・公演された場合には、その公演期間と回数、観覧客の規模、広告・広報の程度など、具体的・個別の事情に照らしてミュージカルの題目が取引者又は需要者に当該ミュージカルの公演が有する差別的特徴を表象することによって、具体的に誰であるかは分からないとしても特定人のミュージカル製作・公演などの営業であることを連想させる程に顕著に個別化されるに至ったと見られるならば、そのミュージカルの題目は単に創作物の内容を表示する名称にとどまらず、不正競争防止法第 2 条第 1 号(ロ) 目で定める「他人の営業であることを表示した標識」に該当するといえる。

一方、「ミュージカル CATS」は、▲少なくとも 2003 年からはその著作権者及びそれから正当に公演許諾を受けた原告によってのみ韓国内で英語又は韓国語で製作・公演されてきており、また、その脚本、楽曲、歌詞、振りつけ、舞台美術などに対する著作権者の厳格な統制の下で一定の内容と水準で回を繰り返して継続的に公演がなされた点、▲英語によるミュージカル CATS の来韓公演が、2003 年から 2008 年まで、ソウル、水原、大邱、釜山、大田、光州などの各地で、2003 年 191 回、2004 年 58 回、2007 年 140 回、2008 年 172 回行われ、韓国語によるミュージカル CATS の公演も全国で 2008 年 146 回、2009 年 59 回、2011 年数十回に至るなど、その公演期間と回数が相当である点、▲2003 年から約 5 年間上記公演を観覧した有料観覧客数が 84 万 9,859 人に達し上記公演と関連して株式会社文化放送のテレビ広告などマスコミによる広告・広報も相当な程度になされた点、などの事情を、前述した法理に照らせば、「CATS」の英文又はそのハングル音訳からなる本件標識は、少なくとも本件原審弁論終結日(2011 年 10 月 26 日)頃には単にそのミュージカルの内容を表示する名称にとどまら

ず、取引者又は需要者にミュージカル CATS の公演が有する差別的特徴を表象することによって、特定人のミュージカル製作・公演であることを連想させる程に顕著に個別化されるに至ったといえるので、不正競争防止法第 2 条第 1 号(ロ) 目で定める「他人の営業であることを表示した標識」に該当する。それにもかかわらず、原審は CATS が営業の識別標識機能をできずにいると判断したのは不正競争防止法第 2 条第 1 号(ロ) 目に関する法理誤解に起因するものであるため、原告の上告理由の主張は理由がある。

【専門家からのアドバイス】

ミュージカル、映画などが有名になった場合、類似の名前を持つ亜流作が作られることが多いものである。一方、韓国の法院はミュージカルや書籍の題目の著作権を否定しているので、著作権以外のどのような方法でミュージカルの題目などを保護できるかが問題になる。商標登録を保有しているならば、商標権の行使を考慮できる。ただし、書籍の表題・タイトルなどは原則的に普通名称又は慣用標章のように誰でも使用できる標章であるため、商標権の効力が及ばないが、他人の登録商標を定期刊行著作物の表題として使用するなど、特別な場合にはその使用態様、使用者の意図、使用経緯など具体的な事情により、実際の取引界で表題の使用が著作物の出所を表示する識別標識として認識され得るので、その場合には商標権の効力が及ぶというのが大法院の態度である。このような論理は今回の大法院の判決でも適用されたといえる。

即ち、ミュージカルの題目も不正競争防止法上の周知・著名な他人の出所表示と認定され得るかに対し、大法院は同一の題目で複数回公演がなされ、顕著にその題目が個別化された場合には出所表示であると明確に認めたわけである。

2005 年のレコードタイトルの無断使用事件でも、ソウル高等法院が同様な趣旨の判断を下したことがあり、この大法院の判決とも合わせ、今後このような論理はミュージカル、映画、書籍、レコードの演目・表題・タイトルなどで適用されていくと思われる。

３．エルメスの「ケリーバッグ」、「バーキンバッグ」のフェイクバックの販売行為が不正競争行為に該当するかどうか

【書誌事項】

当 事 者：原告(エルメスアンテルナショナル、エルメスコリア有限会社) vs. 被告(株式会社ソワユナイテッド)

判断主体：ソウル中央地方法院

事件番号：2014 ガ合 552520

言渡し日：2015 年 1 月 29 日

事件の経過：未確定(控訴中)

【概　　要】

高価な有名カバン製品を撮影し、これを極めて写実的にプリントした布地で作ったフェイクバック製品を非常に低廉な価格で販売する行為は、不正競争行為に該当し、購買時に商品出所の誤認・混同のおそれはない低廉な摸造カバンの販売行為は、2014 年 1 月 31 日に施行された不正競争防止及び営業秘密に関する法律(以下「不正競争防止法」)第 2 条 1 号ヌ目の一般不正行為に該当する。

【事実関係】

原告の代表的商品中の一つである、いわゆるバーキンバッグ(1984 年に英国のモデル兼俳優だったジェーン・バーキンのために製作され、バーキンバッグとして知られる)及びケリーバッグ(1956 年にモナコ王妃になった俳優グレース・ケリーが使用した写真が雑誌に載ることにより、ケリーバッグとして広く知られる)は、韓国内で原告の製品として広く認識されており、その価格はいずれも 1000 万ウォン以上という高価である。被告は原告のカバンを撮影し、これを極めて写実的にプリント[19]した布地でほぼ同サイズのフェイクバックと言われる被告

[19] バックの留め金、取っ手からぶら下がったタグや鍵などを含め非常に立体的で縫い目や皮の切り替えの陰影まで精巧に印刷され、手で触ってみればそれが布地に印刷されたものとすぐ分かるが、触ってみなければ遠目で見る限り本物のカバンと見間違えるレベルである。すなわち購入時の誤認・混同は皆無であり、ジョークグッズに近いとも言えるが、市中では人気を呼び、本件原告以外の有名ブランドバックのものを含め免税店などでも広く

製品を生産して 20 万ウォン程度で販売したところ、原告は被告を相手取って不正競争行為差止請求訴訟を提起するに至った。

	原告商品	被告商品
バーキンバッグ		
ケリーバッグ		

【判決内容】

（1）「他人の相当な投資又は労力により作成された成果」に該当するかどうか

原告エルメスは、全世界 200 余りの直営店とその他販売網を通じてバーキンバッグ、ケリーバッグ等を販売しており、韓国でも原告エルメスコリアを通じて 1997 年から各デパートに直営店を設けて上記製品を販売しており、原告らの 2000 年から 2007 年 3 月までの国内売上高は約 610 億ウォンに至る。また、ハンドバッグのような商品は形状、色彩またはこれらが

陳列・販売され、さらにはネットなどにはこれよりさらに安い便乗商品まで氾濫している。

結合して示される視覚的美しさと商品を製作、販売する者が有している商標価値、イメージ等が主要な購買動機になって、特に少量のみ製作されて少数の消費者が購入する高価なブランドのハンドバッグの場合、その形状、色彩等を含めた該当商品の形態が広く広告、宣伝されるので、その商品形態がその商品を他の商品と区別させる独特の個性を付与する手段として使用され、商品の出所表示機能を獲得する場合が多い。

これを総合してみれば、原告のバーキンバッグ、ケリーバッグはHERMESという商号または商標で広く知られている原告エルメスが数十年間、生産、販売してきたハンドバッグであって、その使用期間、方法、態様、使用量等の取引実情及び社会通念に鑑み、原告らによって長期間、継続的、独占的、排他的に使用されてきただけでなく、持続的な宣伝、広告等によって、それが有する差別的特徴が取引者または一般需要者に原告エルメスの商品であることを連想させる程度に顕著に個別化されることによって、商品の出所表示機能を有するようになるに至ったと見るのが相当である。そうであれば、原告のケリーバッグ、バーキンバッグの商品形態は、原告らの相当な投資や労力により作成された成果物に該当するといえる。

これに対して被告は、原告製品の形態は一般にハンドバッグによく使用される形態であると主張するが、不正競争防止法第2条1号ヌ目[20]によって保護される商品の形態が必ずしも新規のものであることを要さず、類似のデザインを有する多数の製品中、原告らの製品以上の名声とイメージを獲得した製品はないと見られ、被告製品で本需要者は原告製品を思い浮かべると見られるので、被告の主張は理由がない。

(2)「公正な商取引慣行又は競争秩序に反する方法」に該当するかどうか

被告製品は、原告製品を撮影し、これをポリエステル素材の布地に極めて写実的にプリントした製品であるので、革製品である原告製品とは素材が異なるとしても、被告製品を遠くから肉眼で見る場合、原告製品と容易に区別が難しい。従って、被告製品を購買する際には商品の出所に対する誤認、混同の可能性がなく、直接触ってみるなどして分かる差により原告製品と区別が可能であるとしても、原告製品の形状をそのまま撮影し、これをプリントし

[20]不正競争防止法第2条第1号ヌ目
他人の相当な投資又は労力により作成された成果等を公正な商取引慣行又は競争秩序に反する方法により自身の営業のために無断で使用することにより、他人の経済的利益を侵害する行為

た製品を生産、販売したことは、公正な商取引慣行又は競争秩序に反する方法であるといわざるを得ない。

(3)「他人の経済的利益の侵害」

被告製品は約 20 万ウォンで販売されているが、その素材に比べて比較的高価な理由は、原告製品であるかのような感じを与えたり錯覚させるという要素が作用したところが相当あると見られ、被告製品は、原告製品の外形がそのまま反映された低廉な製品であるという点が話題になって消費者の人気を博すようになり、被告もこの点を製品広報に活用したところ、これは原告製品の形態だけでなく、原告エルメスの名声、イメージ、顧客吸引力等に便乗する行為である。

また、被告製品の販売によって原告製品の販売量が減少しなくては、原告らの利益が侵害されたといえないわけでは必ずしもなく、被告が無断で被告製品を生産するだけでも、原告らに有形無形の損害が発生したと見るのが相当である。

従って、被告製品の生産、販売行為は、不正競争防止法第 2 条 1 号ヌ目に該当し、被告は原告らに各 5000 万ウォンの損害賠償を支払わなければならない。

【専門家からのアドバイス】

2014 年 11 月に蜂の巣をトッピングしたアイスクリーム商品及びその売り場のトレードドレスに対して不正競争防止法上の一般条項を適用した事例が初めて出て以降、韓国では有名商品の形態を模倣する行為にも上記一般条項を適用した事例が続けて出されている。商標法、著作権法、デザイン保護法の領域でアプローチできない模倣の領域に正当な権利者が主張できるもう一つの手段が生じたという点、これを法院が認めているという点で非常に権利者にとっては非常に心強い追い風になるといえるが、一方では、権利保護の期間や保護範囲に制限が定められている他の知財権利に比べ、包括的・永久的に解釈される余地がある不正競争防止法上の一般条項をどの程度までバランスよく適用するかは、今後も法院の判断を見極める必要があると見られる。本件は、ケリーバッグ、バーキンバッグという著名なブランドのカバンに関連した件である点、同カバンの使用期間が非常に長く、被告はこれを単にプリントして自身の売上高を上げ、これを積極的に宣伝していたという点が考慮されて判断された

と思われ、例えばケリーバッグ、バーキンバッグほどには有名でも高価でもなく、一部のマニア層にのみ知られているバックの場合や、普通の紙袋にこのような写実的な写真が印刷され遠目にも紙製の袋であると分かる場合には、法解釈技法や適用範囲をどのように整合させて行くべきかソウル高等法院での判断が待たれる。

実用新案法

１．特許権又は実用新案権の権利範囲確認審判において、特許発明又は登録実用新案の進歩性の有無を審理、判断できるかどうかについて判示した事例

【書誌事項】

当　事　者：原告(韓国特装株式会社)vs.被告

判断　主体：大法院(全員合議体)

事件　番号：2012 フ 4162 判決

言 渡 し 日：2014 年 3 月 20 日

事件の経過：上告棄却

【概　　要】

権利範囲確認審判においては進歩性がない場合であっても無効審判が別途に存在する以上、権利範囲確認審判においてはその権利範囲を否定できないと判示した事案

【事実関係】

被告は、原告が実施する確認対象考案は、自身が所有する本件登録実用新案「飼料運搬車両用飼料搬送装置」の権利範囲に属すると主張して 2012.1.25.に積極的権利範囲確認審判を請求したところ、特許審判院は、確認対象考案は本件登録実用新案の権利範囲に属するとして、被告の審判請求を認容する審決を下した。原告はこれを不服として審決取消訴訟を提起したが、特許法院は、原告が実施している原審判時の確認対象考案が、本件登録実用新案の請求の範囲(特許審判院 2012.9.24 付審決で訂正されたもの)の権利範囲に属すると判断すると共に、本件考案は進歩性がなく無効であるためその権利範囲が認められないという原告の主張を権利範囲確認審判においては進歩性がない場合であってもその権利範囲を否定できないという理由を挙げて排斥した。このため原告はこれを不服として上告したものである。

【判決内容】

1. 多数意見

特許法は、特許が一定の事由に該当する場合に別途に設けた特許の無効審判手続きを経て無効にすることができるように規定しているので、特許は一旦登録されれば、たとえ進歩性がないため当該特許を無効にすることができる事由があっても、特許無効審判によって無効にするという審決が確定しない限り他の手続きでその特許が無効であることを前提に判断することはできない。

さらに特許法が規定している権利範囲確認審判は、審判請求人がその請求において審判の対象とみなした確認対象発明が、特許権の効力が及ぶ客観的な範囲に属するかどうかを確認する目的を有する手続きなので、その手続きにおいて特許発明の進歩性の有無まで判断することは、特許法が権利範囲確認審判制度を置いている目的を逸脱し、その制度の本質に合わない。特許法が審判という同一の手続き内に権利範囲確認審判とは別途に特許無効審判を規定して特許発明の進歩性の有無が問題になる場合、特許無効審判においてこれについて審理し、進歩性が否定されればその特許を無効にするようにしているにもかかわらず、進歩性の有無を権利範囲確認審判においてまで判断できるようにすることは、本来特許無効審判の機能に属するものを権利範囲確認審判に付与することとなり、特許無効審判の機能を相当部分弱化させるおそれがあるという点でも好ましくない。従って、権利範囲確認審判においては特許発明の進歩性が否定されるという理由でその権利範囲を否定してはならない。

上記のような法理は、実用新案の場合にも同様に適用される。

これとは異なって、特許発明又は登録実用新案が、新規性はあるものの進歩性がない場合、これに関する権利範囲確認審判において当然その権利範囲を否定することができるという趣旨で判示した大法院 1991. 3. 12. 言渡し 90 フ 823 判決、大法院 1991. 12. 27. 言渡し 90 フ 1468、1475(併合)判決、大法院 1997. 7. 22. 言渡し 96 フ 1699 判決、大法院 1998. 2. 27. 言渡し 97 フ 2583 判決などをはじめとした同様な趣旨の判決は、本判決の見解に背馳する範囲内においてこれを全て変更することとする。

2. 大法官シン・ヨンチョル、大法官ミン・イルヨンの反対意見

特許発明が、進歩性がないためその特許が無効審判によって無効にされることが明白な場合

には、そのような特許権を根拠とした権利範囲確認審判は請求する利益がないと見なければならないので、権利範囲確認審判においても特許発明の進歩性の有無について審理、判断しなければならない。

3.大法官コ・ヨンハンの多数意見に対する補充意見

特許無効審判手続きにおいて無効にするという審決が確定しない限り特許が対世的に無効となるわけではないので、特許発明が、進歩性がないためその特許が無効審判によって無効にされることが明白な場合でも、権利範囲確認審判の請求の利益を否定することはできない。

4.大法官シン・ヨンチョルの反対意見に対する補充意見

特許権の権利範囲確認審判は、権利範囲確認の対象になる特許権が存在することを当然の論理的前提としているので、特許が無効審判によって無効にされることが明白な場合には、権利範囲に関する確認を拒否すべきである。

【専門家からのアドバイス】

無効審決確定前であっても、進歩性欠如により特許が無効となることが明白な場合、その特許権行使は権利濫用に該当し、侵害訴訟の担当法院が権利濫用抗弁の正否を判断するための前提として、当該特許発明の進歩性について審理・判断することができると判示した大法院 2012.1.19.言渡し 2010 ダ 95390 全員合議体の判決言渡し前には、特許を無効にするという審決が確定する前に権利範囲確認審判において特許発明の進歩性が欠如しているという理由によりその権利範囲を否定できるかについて、学説は肯定説、否定説、折衷説に分かれていた。特許法院が 2002 年に発行した『特許裁判実務便覧』(2002)によると、特許法院の実務は否定説の見解に従っていた。また、大法院は、97 フ 2095 判決以降、大法院 1998.2.13.言渡し 97 フ 686 判決、大法院 1997.7.22 言渡し 96 フ 1699 判決、大法院 1997.5.30.言渡し 96 フ 238 判決、大法院 1991.12.27 言渡し 90 フ 1468, 1475 判決、大法院 1991.10.25.言渡し 90 フ 2225 判決などで否定説の立場を取っている。否定説の主な論拠は、権限分配の原則と行政行為の公定力理論である。ただし、無効審判制度を認識して自由技術の抗弁のような方法により否定説の不合理を解決する方式は、大法院を含む法院の実務でも認められていた。

肯定説は、特許法第 133 条で規定している無効事由は一般行政法理論上の当然無効事由に該当するため行政行為の公定力が及ばないと見て、当然無効を認めるべきであるという見解である。肯定説は、公知技術それ自体として新規性がない技術はもちろん公知技術から容易に実施できる進歩性がない技術も自由技術に属するという点で同一のもので、このような技術は特許権の範囲に属さないようにして誰でも自由に利用できるようにしなければ技術発展を目的とする特許制度の趣旨に符合しないという考えに立脚していた。

その後、大法院が、特許侵害法院も進歩性がないことを理由として権利濫用と判断し、特許権者の損害賠償請求等を棄却できると判断した全員合議体判決(大法院 2012.1.19.言渡し 2010 ダ 95390 全員合議体判決[21])を言い渡すと、侵害訴訟において特許の無効が明白な場合にはその特許権の行使を権利濫用と見るというのであれば、同じ論理で特許を無効にするという審決が確定する前であっても権利範囲確認審判において特許発明の進歩性が欠如しているという理由によりその権利範囲を否定できると見るべきであるとの見解が強力に提起された。しかし、一方では、権利範囲確認審判に対しては大法院 2012.1.19.言渡し 2010 ダ 95390 全員合議体判決において関連する先例を廃棄していないので、大法院の態度はこれとは異なるものであるという見解もあった。

結論として、本件判決は後者の見解を取ることによって権利範囲確認審判の場合には、無効審判によって無効化される前にはたとえ進歩性がないことが明白な場合であっても権利範囲から除外できないことになった。このような結論の理論的妥当性は別論とし、日本企業としては、韓国にのみ特有に存在する権利範囲確認審判においては、進歩性が否定されることが明確な場合にも、これを権利範囲から除外できないと結論づけた本件大法院全員合議体判決があることを留意しなければならない。

[21] 日本の最高裁判所第三小法廷平成 12 年 4 月 11 日判決、平成 10 年(オ)第 364 号の影響を受けたと思われる

２．進歩性の判断において複数の考案を結合することが容易かどうか

【書誌事項】

当 事 者：原告(無効審判請求人) vs. 被告(実用新案権者)

判断主体：特許法院

事件番号：2013 ホ 4497 登録無効(実用新案)

言渡し日：2014 年 7 月 10 日

事件の経過：確定(上告棄却)

【概　　要】

実用新案登録考案を導き出すために複数の比較対象考案を結合することが容易なことであるかどうかを判断するにおいては、各比較対象考案に当該結合に関する暗示や動機が提示されているか、そうでなくても当該実用新案登録考案の出願時の技術水準、技術常識などに照らして、当業者が容易にそのような結合に至ることができるかどうかを詳察しなければならない。

【事実関係】

無効審判請求人は実用新案権者を相手取って請求項 1、4、5 の考案が比較対象考案 4、6、7 により進歩性が否定されると主張して無効審判を請求したが、棄却された。その後、無効審判請求人は審決取消訴訟を提起し、比較対象考案 1、2、3 及び 5 を追加で提示して比較対象考案 1-7 の選択的な組合わせにより進歩性が否定されると主張した。

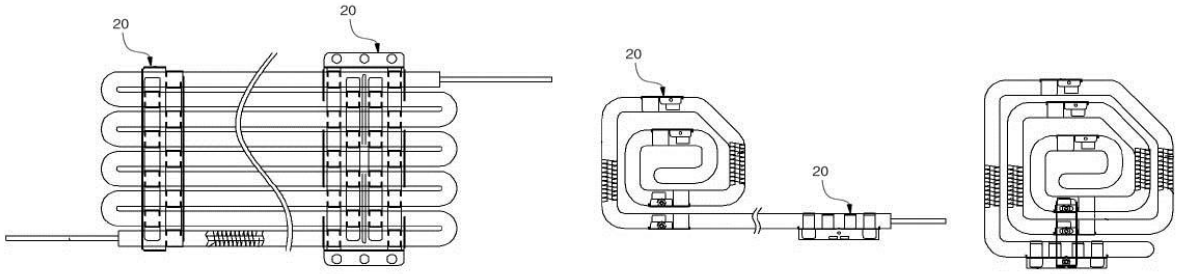
【判決内容】

(1) 構成の対比

本件考案の構成 2[22]はその記載内容によると、凝縮器の構造だけでなくターンフィンチューブ

[22] [請求項 1]内部空間に流体が流動するチューブの外側に所定の幅を有する、しわが寄ったストリップを密着して螺旋が巻かれたターンフィン型チューブを含んでなるターンフィン凝縮器において（以下、構成 1）、上記ター

のベンド順序及び水平固定部材の設置時点に関する製造方法まで限定しているものと見られる。しかし、ターンフィン凝縮器の構造は、本件のような製造方法によらなくてもターンフィンチューブの 1、2 次ベンド構造及び水平固定部材とターンフィンチューブの結合関係を記載するだけでも特定できる。であれば、構成 2 は構成 1 の凝縮器のターンフィンチューブがチューブの長軸方向に蛇(serpent)状に 1 次ベンドされ、1 次ベンドされた蛇状ターンフィンチューブ構造が角張ったコイル型となるように 2 次ベンドされたこと(以下、構成 2-1)と、複数の水平固定部材(20)が、ベンドされたターンフィンチューブの水平位置を固定する形でターンフィンチューブ上に離隔配置され、ターンフィンチューブと押込結合されていること(以下、構成 2-2)からなっている。



【蛇状に 1 次ベンドされたチューブを水平にした後、
巻き取るように 2 次ベンドしていく状態を参考として示す】

構成 1 は、比較対象考案 1、4 のターンフィン凝縮器と同一で、構成 2-2 は、比較対象考案 4 の対応構成と同一である。構成 2-1 の構造は、比較対象考案 3 の対応構成(R 型ベンド構造)とその立体的ベンド構造は同一であるが、適用対象が相違し、構成 2-1 と比較対象考案 1、4 の対応構成は、適用対象は同一であるが、具体的なベンド構造には差がある。

従って、本件考案を導き出すために比較対象考案 1 のターンフィン凝縮器に比較対象考案 3 の R 型ベンド構造と比較対象考案 4 のブラケットを適用したり、又は比較対象考案 4 のターンフィン凝縮器に比較対象考案 3 の R 型ベンド構造を適用することが本件登録考案の出願

ンフィンチューブの長軸方向に蛇状に 1 次ベンドされ、前記 1 次ベンドされたターンフィンチューブが、前記 1 次ベンドされたターンフィンチューブ上に複数個離間配置され、前記 1 次ベンドされたターンフィンチューブに圧入結合される水平固定部材で水平位置が整列して固定された後、角張ったコイル状に 2 次ベンドされてなる(以下、構成 2) ターンフィン凝縮器。

時の技術水準において通常の技術者に極めて容易なことであるかどうかと、本件考案の効果が通常の技術者が予測できない顕著なものであるかどうかについて詳察する。

① 結合に対する動機又は暗示が提示されているかどうか

比較対象考案 1 のコイル状凝縮器はフィンチューブが一方向に連続回転しながら円筒状に 1 次ベンドされた構造であるのに対し、比較対象考案 3 のベンド構造は蛇状に 1 次ベンドされ、再度角張ったコイル状に 2 次ベンドされた構造であるという点で相違する。であれば、比較対象考案 1 にコイル状凝縮器が提示されていることだけではこの凝縮器に比較対象考案 3 のベンド構造を適用することに対する動機や暗示が提示されたと見なすことはできない。

比較対象考案 4 には、構成 2-2 に対応するターンフィン凝縮器を圧迫して固定するブラケットが示されているが、このブラケットは立体的なベンド構造のターンフィン凝縮器を容易に固定するためのものなので、同一のベンド構造を有する比較対象考案 1 のターンフィン凝縮器にも当然適用される可能性があるといえる。したがって、比較対象考案 4 には比較対象考案 1 と 4 を結合できる動機が提示されたと見るべきである。しかし、比較対象考案 4 の他の記載をみても、比較対象考案 4 のターンフィン凝縮器に比較対象考案 3 のベンド構造を適用できるという内容は見出すことができない。

結局、比較対象考案 1、3、4 が開示された各証拠には比較対象考案 1 と 4 との結合動機は提示されているが、比較対象考案 3 のベンド構造の比較対象考案 1 や 4 のターンフィン凝縮器への適用動機や暗示は提示されたものと見ることはできない。

② 通常の技術者が極めて容易に結合に至ることができるかどうか

本件考案は、同一の凝縮器の体積に対して従来より改善された熱交換効率を有するようになることと、凝縮器のターンフィン型チューブをフレームに固定する時に迅速に固定できるようにすることを考案の目的としているので、本件登録考案の出願時の技術水準などに照らしてみて、比較対象考案 1、3、4 を結合する場合、上記目的を達成できるということが十分に予測可能かどうかを詳察する。本件登録考案の出願時である 2005 年頃に刊行された螺旋状フィンチューブ熱交換器の熱伝達特性に関する実験的研究(実用新案権者が提出した参考資料)に掲載された内容を詳察すると、ターンフィン凝縮器のチューブの直径、フィンピッチ、フ

ィンの高さ、チューブピッチ及び配列、チューブの列間隔、チューブの列の数などの変数が凝縮器の効率に及ぼす影響については国外において研究があったと見られるが、1、2 次ベンド構造の差による影響については研究があったという内容はなく、ベンド構造がボックス型から R 型へ、又はその反対に変わる場合、凝縮器の効率にどのような影響を及ぼし得るかを示唆する内容も見出せない。また、比較対象考案 2 の明細書には蛇状に 1 次ベンドされ、スパイラル円筒状(コイル状)に 2 次ベンドされたワイヤ型凝縮器の場合、流動空気に接触する凝縮管の接触面積が極大化され、空気の流れを円滑にすることができるため冷凍効率が向上するという趣旨で記載されているのに対し、比較対象考案 3 の明細書には、むしろ、蛇状に 1 次ベンドされ角張ったコイル状に 2 次ベンドされた平板型凝縮器の場合、空気の流れが固定されているため冷却風の乱流効果を得難く、従って、熱交換性能が悪いという趣旨が記載されており、同様な立体的ベンド構造であるとしても、どの種類の凝縮器(ワイヤ型、平板型)に適用されるかによって全く相反した効果を奏すると示されている。従って、本件登録考案の出願時の技術水準などに照らしてみて、通常の技術者が比較対象考案 1 又は 4 のターンフィン凝縮器に比較対象考案 3 の立体的ベンド構造を結合すれば凝縮器の効率を向上させることができるということを予測できたとは断定できない。

(2) 効果の顕著性

弁論全体の趣旨を総合すれば、被告である実用新案権者は 2005 年頃に従来の蛇状ベンド構造を有するターンフィン凝縮器と側面クラスタパイプの組合わせとからなる凝縮装置を、コイル状ベンド構造を有するターンフィン凝縮器に変える開発をし、2009 年頃には従来のワイヤ型凝縮器をコイル状ベンド構造を有するターンフィン凝縮器に変える開発をした事実、被告である実用新案権者は 2005 年頃から訴外サムスン電子にボックス型ベンド構造を有するターンフィン凝縮器の代わりに R 型ベンド構造を有するターンフィン凝縮器を供給し、2009 年頃から現在まで LG 電子に R 型ベンド構造を有するターンフィン凝縮器を供給しており、原告も 2010 年頃から現在まで LG 電子に R 型ベンド構造を有するターンフィン凝縮器を供給している事実を認めることができる。ところが、この技術分野で凝縮器の効率を向上させようとすることは一般的な課題であり、市場では同じ条件であれば当然効率がより良い凝縮器を選択することを考慮すれば、上記のような市場での取引実情は R 型ベンド構造の凝縮器がボッ

クス型ベンド構造の凝縮器に比べてその効率がさらに優れているということを示している。先に詳察したように、本件登録考案の出願時の技術水準に照らしてみると、①比較対象考案1、4のターンフィン凝縮器に比較対象考案3のベンド構造を適用すれば凝縮器の効率が向上するはずであるという点を通常の技術者が容易に予測できるとは見られない点、②本件登録考案の出願後に刊行された甲第18号証にはチューブピッチ、チューブの厚さ、ピンの高さなどの形状を変更させる場合、熱伝達量が平均 4～5%程度優れて示されると記載されており、③先に詳察したように本件第1項によるコイル状ベンド構造を有するターンフィン凝縮器が従来のワイヤ型凝縮器又は蛇状ベンド構造を有するターンフィン凝縮器に取って代わって商業的に成功したと見られるという点を併せて考慮してみれば、R 型ベンド構造を有するターンフィン凝縮器とボックス型ベンド構造のターンフィン凝縮器間の 5 ポイント～8.1 ポイントの効率の差は、通常の技術者が予測できない顕著なものと認められる。

【専門家からのアドバイス】

本事案では複数の引用文献を結合することについて、具体的な判断方法を提示した。審査段階において技術分野が同一の場合、具体的な判断なしに2つの文献をただ単純に結合して進歩性を否定する傾向の強い実務に対して、出願人と権利者に有利な判断方法を提示した事例と言うことができる。

まず、各引用文献に結合に対する動機又は暗示が提示されているかどうかをそれぞれ具体的に判断し、比較対象考案1と4は同一の構造を有しているので、結合できる動機が提示されたと言えるが、比較対象考案3は構造が異なるので他の構造を適用できるという趣旨の記載がない限り、結合の動機や暗示が提示されたと言えないと判断した。

次に、動機や暗示がなくても通常の技術者が容易に結合できるかを判断している。このために本願考案の目的を特定し、文献を結合することが同目的を達成することが予測可能であるかを判断した。このために提示された引用文献に本願考案の目的と関連してどのように記載されているかを詳察し、出願時の通常の技術常識として該当技術分野の論文集に記載されている内容を参考にして、引用文献において同一構造に対しても評価が異なり結合への阻害要因が存在する点、論文集に他の変数に対しては研究がなされているが、構造を異にした時には特に研究が出ていない点から、通常の技術者が比較対象考案の結合から本願考案の目的

を達成することを予測することは可能ではないと判断しているのである。本件は実用新案登録出願に関するものであるが、特許出願に関しても同様の考え方が適用されるものと見られる。

従って、複数の引用発明（考案）の結合により進歩性が否定されると指摘された場合、出願人又は権利者は、本願発明（考案）の目的、構成と関連して各引用発明（考案）に記載された事項を細かく詳察して、以下のような反駁をできないか検討する必要がある。

各引用発明（考案）に結合の動機又は暗示が提示されていない

各引用発明（考案）の結合により本願発明（考案）の目的が達成されることが予測可能でない

一方、効果の顕著性と関連して商業的成功を 1 つの根拠として認めている点、論文などに提示された改善効果に比べて提出された実験結果の改善効果が大きい場合、効果が顕著であると認めた点もこれまでの実務と比べ目につく部分であると言える。実施中の発明（考案）に対しては商業的成功を効果の顕著性を示す根拠として主張してみることも同様のケースでは一度考慮してみる価値があろう。

その他

１．被告が原告に補償金支払い義務があるかどうか（積極）（発明振興法）

【書誌事項】

当　事　者：原告(従業員) vs. 被告(使用者)

判 断 主 体：ソウル高等法院

事 件 番 号：2013 ナ 2016228

言 渡 し 日：2014 年 7 月 17 日

事件の経過：大法院上告

【概　　要】

従業員の職務発明に関する権利を承継した使用者が実施したその発明が、職務発明の出願当時、既に公知となっていたものであって、これを自由に実施でき、競合関係にある第三者もそのような事情を容易に知ることができた場合は、使用者が職務発明の実施で無償の通常実施権を超える独占的・排他的利益を得ていると見られないので、職務発明補償金を支払う義務がないが、単にその発明に無効事由があるという事情だけでは、上記独占的・排他的利益を一律的に否定して補償金の支払いを免れることはできない。

職務発明を使用者が実施せず第三者に実施許諾もしていないため、使用者が製造・販売している製品が職務発明の権利範囲に含まれないとしても、それが職務発明実施製品の需要に取って代わることができる製品であって、使用者が職務発明に関する特許権に基づき競合社に職務発明を実施することができなくさせることにより売上が増加したのであれば、それによる利益を職務発明による使用者の利益と評価できる。

【事実関係】

原告は被告会社に在職中に、文字が割り当てられたダイヤルキーを用いた携帯電話内の電

話番号リストの検索方法に関する本件特許発明[23]を職務発明として完成した後、これについて特許を受けることができる権利を被告に譲渡し、この特許発明に基づいて被告に 1 億 1 千万ウォン（約 1,100 万円）の支払いを求める訴えを提起した。第 1 審のソウル中央地方法院は原告の請求の一部を認容し、被告に 1,092 万 5589 ウォン（約 110 万円）の支払いを命じたが、これに対して原告と被告の双方は敗訴部分についてそれぞれ控訴した。

【判決内容】

(1)独占的利益の存否

本件特許発明の構成の一つである文字が割り当てられたダイヤルキーが、既に公知となったとしても、他の構成を有機的に結合した発明全体は公知となっていないと見られ、誰でもこれを自由に実施でき、競合関係にある第三者もそのような事情を容易に知ることができたという点を認めるのに十分な証拠はない。

ただし、比較対象発明 2 等の従前の技術に、比較対象発明 1 をはじめとした情報通信技術分野の周知慣用技術を結合し、本件特許発明の構成を容易に導き出すことができると見る余地はある。

しかし、本件特許発明の進歩性が否定されて無効になる可能性があるとしても、競合関係にある第三者にまで知られている公知技術であるという点まで認めることができない以上、無効事由の存在だけでは、本件特許発明に全く保護価値がないとか、またはそれによる被告の独占的利益が全くないとして補償金の支払い義務を完全に免れられるものではない。

(2)具体的補償金の算定

「使用者が得た利益」は、下記算式のように使用者の売上高に職務発明が寄与した程度と実施料率を乗じた値から無償の通常実施権として発生した部分を除く方式、即ち、独占権寄与率を乗じる方式で算定することにする。

補償金＝使用者が得た利益（使用者の売上高×職務発明の寄与度×実施料率×独占権寄与

[23] 実際には本件特許発明は特許発明１と特許発明２の２つであるがこの事例紹介の中では簡略化のためにこれを区別していない。比較対象発明についても同様に簡略化して記載している。

率)×発明者の貢献度×発明者の寄与率(本件の場合、単独発明であるので 100%)

▸ 使用者の売上高

被告製品の国内売上高を計算すれば、136 兆 5698 億 7110 万 1526 ウォンになる。

▸ 本件職務発明の寄与度

本件特許発明は電話番号を検索するもので、携帯電話機を駆動するためのソフトウェアの中で極めて一部であり、電話番号を検索する技術は代替技術が多数存在するので、被告が本件特許発明を直接実施する必要性は高くなく、携帯電話機の売上にはブランド商標などの顧客訴求力、デザイン性、広報やマーケティング活動など非技術的要素も寄与する点等に照らしてみれば､本件職務発明の携帯電話機製品に対する寄与度は 2%と定めるのが相当である。

▸ 実施料率

情報通信分野で専用実施権を設定するときの実施料率は純売上高の 2.48%、通常実施権を設定するときの実施料率は純売上高の 1.24%である点、被告の競合社でも独自に電話番号を検索する方法を採択していると見られる点等に照らしてみれば、本件各特許発明の実施料率は 2%と定めるのが相当である。

▸ 独占権寄与率

現在、被告製品には、本件特許発明は直接実施されておらず、被告の競合社も本件特許発明と異なる独自の方法で電話番号を検索する製品を生産しており、従って、競合社が本件特許発明を実施できなくすることによって得た被告の利益は相当少ないと見られ、特に本件特許発明は進歩性が否定されて無効になる可能性もある点などを総合してみれば、本件特許発明の価値は非常に低く、その独占権寄与率を 0.2%と定める。

▸ 発明者の貢献度

原告は被告会社に在職しつつ被告会社の各種資材及び施設を用いて本件各特許発明の完成に至るようになった点、被告が長い間累積してきた電話機製造に関する技法と先端技術も本

件各特許発明の完成に相当な影響を及ぼしたと見られる点を勘案すれば、発明者の貢献度は20%が相当である。

従って、被告が原告に支払うべき正当な補償金の額は、2185万1179ウォン(＝使用者の売上高136兆5698億7110万1526ウォン×職務発明の寄与度2%×実施料率2%×独占権寄与率0.2%×発明者の貢献度20%)になる。

(3)消滅時効

被告は、原告が本件各特許発明を完成して1993.3.22.に被告に特許を受けることができる権利を譲渡したにもかかわらず、それから10年をはるかに過ぎた2012.1.19.に至って本件訴えを提起したので、原告の本件各特許発明に対する補償金請求権は時効で消滅したと主張している。

職務発明の補償金請求権は一般債権と同様に10年間行使しなければ消滅時効が成立し、起算点は一般に使用者が職務発明に関する特許を受ける権利を従業員から承継した時点と見るべきであるが、会社の勤務規則などに職務発明の補償金の支払い時期を定めている場合には、その時期が到来するまで補償金請求権の行使には法律上の支障があるので、勤務規則などに定められた支払い時期が消滅時効の起算点になる。

被告は社内に職務発明補償指針を設けて実績補償金、処分補償金、有効特許補償金などの職務発明の補償金の支払い額、支払い時期などを審議委員会の審議と議決を経て代表理事以上の承認を受けるように定めているので、原告は上記職務発明補償指針が定めたところに従って補償金に関する審議委員会の審議・議決及び代表理事の承認があるまでは補償金請求権を行使するにおいて法律上支障があったといえる。結局、本件各特許発明について上記職務発明補償指針による被告会社の審議委員会の審議・議決及び代表理事の承認があったことを認めるだけの資料がない以上、原告の補償金請求権に対してはまだ消滅時効が進行していないので、被告の上記消滅時効完成主張は理由がない。

(4)失効の原則

被告は、原告に1996.12.20.に出願補償金及び登録補償金を支払ったので、原告は被告に

補償金請求権を行使することができることをよく知っていたにもかかわらず、補償金請求権を行使せず、特に2000年7月頃に被告会社を退社し、2003年10月頃に再入社しながらも補償金請求権を行使しなかったので、原告の補償金請求権は失効の原則に従って消滅した旨を主張している。

本件で補償金請求権の存否を争う被告の態度に照らせば、現在までも被告会社所属の研究員として勤務している原告は被告に補償金請求権を行使することが容易でなかったと見られる点、被告は原告に補償金を支払うようにする内容の審議委員会の審議・議決及び代表理事の承認などの手続を全く経ていない点を勘案すると、原告の補償金請求権が失効の原則に従って消滅したと見られない。

【専門家からのアドバイス】

職務発明の補償金請求の訴訟では、様々な争点が取り扱われるのが普通であり、本事案の判決も長大なものであるが、以下にポイントを列挙する。

まず、侵害訴訟で新規性・進歩性を判断するのと同様に、職務発明の補償金請求訴訟でも新規性・進歩性を判断している点については興味深い。本事案では、新規性は否定されないが、進歩性は否定される可能性があると判断し、それにも関わらず、無効事由の存在だけでは、補償金支払い義務を免れることができないと判示している点に注目したい。ただし、無効事由の存在は、補償金算定において独占的寄与率を非常に下げる要因になっている。

さらに、本稿では省略しているが、実際の判決では具体的な構成を対比した後、現在は本件特許発明が実施されていないと判断している。ただし、実施していなくても、競合社が特許発明を実施できなくすることにより被告が得た利益は多少なりともあったとして、支払い義務自体は否定はせず、非常に低い独占的寄与率(0.2%)を認めている点にも注目しておきたい。

本事案に先立ち2014年3月に仲裁決定されたサムスン電子の職務発明事件と比べると、補償金が非常に低く算定された印象を受ける。3月の事件では、MPEG標準に属することによって得られたライセンス収入額の全額を使用者の利益額として算定したのに対し、本事案の場合、売上高そのものに種々の要素が乗じられることにより、結果的に算定された使用者の利益額はかなり低くなった。従って、従業員の立場としてみれば、会社が実施するよりライセ

ンスを通じて実施料収入を得る場合に受ける補償金の額の方がはるかに高いと思われる（ライセンスで実施料収入を上げている場合、会社側自らが該当特許が無効である旨の主張をするのが難しい点も従業員には有利となる）。逆に、会社側としては、補償金請求の訴えが提起された場合、現在特許発明を実施していないならば、具体的な構成を対比して積極的に実施発明ではないことを主張すると同時に、特許の無効事由（進歩性）を主張することが独占的寄与率を下げるのに効果的であろう。

最後に、消滅時効が始まる起算点を審議委員会の審議・議決及び代表理事の承認があった時点と見て、まだ時効が進行していないと判断し、また被告会社に勤務中の原告が補償金請求権を行使することは容易ではなかったと判断し請求権の失効も否定している。現在、韓国の発明振興法では、従業員を保護する法律の趣旨、発明振興法上ある程度の規模の企業では正当な補償金を支払うために審議委員会の審議・議決及び代表理事の承認を経るようにしている発明振興法の趣旨や現在までの判例の傾向に照らしてみると、会社側が消滅時効と失効の主張をしても現実的には認められにくいと言える。

［特許庁委託］

韓国の知的財産権侵害

判例・事例集

［著者］

金･張法律事務所

金容甲（全体監修）

辛昌桓（著作権関連）

朴宣映（商標関連）

鄭斯羅（特許関連）

［オブザーバー］

日本貿易振興機構　ソウル事務所

笹野秀生

［発行］

日本貿易振興機構　進出企業支援・知的財産部　知的財産課

〒107-6006　東京都港区赤坂 1-12-32　アーク森ビル 6 階

TEL:03-3582-5198

FAX:03-3585-7289

2015 年 3 月発行　禁無断転載

本冊子は、日本貿易振興機構が 2015 年 3 月現在入手している情報に基づくものであり、その後の法律改正等によって変わる場合があります。また、掲載した情報・コメントは著者及び当機構の判断によるものですが、一般的な情報・解釈がこのとおりであることを保証するものでないことを予めお断りします。